



ANA CAROLINA REIS E RIBEIRO SANTOS

# **A TUTELA JURÍDICA DOS BENS DE MARCAS DE PRESTÍGIO**

Dissertação com vista à obtenção do  
grau de Mestre em Direito e Gestão

Orientadora:

Doutora Cláudia Trabuco

Professora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

Setembro 2017

*Aos meus pais*

## **AGRADECIMENTOS**

Antes de mais, agradeço à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.

Agradeço à minha família, em especial aos meus pais, pelo apoio, dedicação e incentivo que sempre me deram.

Por último, mas não menos importante, agradeço aos amigos pela compreensão e força que me deram nesta caminhada.

## **LISTA DE ABREVIATURAS**

ADPIC – Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial

ANTERIOR DM – Diretiva 2008/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008

CC – Código Civil

CPI – Código da Propriedade Industrial

CUP – Convenção da União de Paris

DM – Diretiva 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

NOVA DM – Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

RGCO – Regime Geral das Contraordenações

TJUE – Tribunal de Justiça da União Europeia

## RESUMO

Atualmente vive-se numa sociedade de consumo, com um número crescente de empresas e empreendedores, que face ao vasto leque concorrencial que existe, procuram destacar os seus produtos e serviços dos seus concorrentes. Uma das formas de o fazer é através de ativos intangíveis como as marcas.

As marcas são direitos de propriedade industrial, constituídos por sinais cuja função é distinguir produtos e serviços de uma empresa dos de outra empresa.

Existem ainda marcas que se vão destacando ao longo do tempo, adquirindo excecional notoriedade – as marcas notórias – e marcas que, a par da notoriedade, o consumidor lhes reconhece qualidade singular, gozando de notável atração e satisfação junto do público – as marcas de prestígio.

O presente estudo debruçou-se sobre aquelas últimas, analisando o regime que tutela os bens sinalizados pelas mesmas.

Resultou do exame efetuado que as marcas de prestígio gozam de uma tutela ultramerceológica a que corresponde uma exceção ao Princípio da Especialidade. A proteção que lhes é conferida divide-se em quatro mecanismos: procedimentos administrativos; tutela criminal; tutela contraordenacional; e, por fim, tutela cível, que deriva do instituto da concorrência desleal, enquanto figura que visa a proteção da concorrência através da sanção de determinados meios ilícitos utilizados pelos concorrentes.

Todavia, concluiu-se que, não obstante a proteção conferida, existe uma falha quanto à proteção do aspeto exterior dos bens, aquilo que os caracteriza, ou seja, a forma como são apresentados no mercado e, conseqüentemente, indica a sua origem.

Estudou-se o *trade dress*, isto é, o conjunto-imagem dos bens, enquanto complemento da proteção dos bens sinalizados pelas marcas de prestígio e constatou-se que colmataria esta lacuna. Não sendo uma figura autónoma, representa um reforço para o Direito Industrial pelo que deveria ser protegida sob alçada do Direito das Marcas.

## **ABSTRACT**

We are currently living in a society of consume, with a growing number of companies and entrepreneurs, facing the wide range of competition that exists, seeking to highlight their products and services from their competitors. One way to do this is through intangible assets such as trademarks.

Trademarks are industrial property rights, consisting in function signs that aim to distinguish products and services from a company.

There are also trademarks that have stood out over time, acquiring exceptional notoriety – the well-known trademarks – and trademarks that, along with the notoriety, are recognized by their singular quality, benefiting from major attraction and satisfaction within the public – the prestigious trademarks.

The present study focused on the latter, analysed the regime that protects the goods and services distinguished by them.

It resulted from the analysis made that prestigious trademarks have an ultra-protection to which corresponds an exception to the Principle of Specialty of the trademarks. The protection conferred to them is divided in four mechanisms: administrative procedures, criminal procedures, penalty procedures and, last, civil procedures such as the unfair competition institute, as it aims to protect competition by sanctioning illicit means used by competing parties.

However, it has been concluded that, despite the protection conferred, there is a failure to protect the external appearance of the goods, what characterizes them, i.e., how they are presented on the market and, therefore, indicates their origin.

It was studied trade dress, as a way to complement the protection of the goods distinguished by prestigious trademarks, and it was verified that it would fill this gap.

Not being an autonomous figure, it represents a reinforcement for the Industrial Property Law and should be protected under the Trademark Law.

## INTRODUÇÃO

O artigo 1º do Código da Propriedade Industrial (CPI) define como função dos direitos de propriedade industrial “*garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza*”. Nesta linha, o direito da propriedade industrial defende a atividade empresarial através da atribuição de direitos privativos e pela proibição de condutas que visem a concorrência desleal.

Vivemos numa sociedade de consumo, em que existem marcas em todos os domínios de produtos e serviços, pelo que no âmbito das empresas o Direito Industrial é de extrema importância, na medida em que regula interesses — legitimamente protegidos — da empresa no mercado e que relevam do ponto de vista da sua afirmação concorrencial perante as outras empresas. Não restam, assim, dúvidas de que este é um ramo do Direito que representa um papel fulcral no crescimento económico e é natural que as empresas queiram salvaguardar e retirar vantagens dos seus ativos intangíveis, começando por garantir-lhes proteção jurídica.

Face a esta realidade, o objetivo deste estudo é, ao analisar o regime da tutela das marcas de prestígio enquanto ativos intangíveis das empresas e elementos fulcrais perante os outros concorrentes presentes no mercado, indagar se é necessário complementar a proteção já existente, e sendo a resposta afirmativa, como é possível fazê-lo.

Optou-se por recortar o presente exame às marcas de prestígio, pelo que os problemas e soluções encontrados neste âmbito podem revelar-se transversais a todo o regime do direito das marcas. Contudo, dada a extensão a que tal estudo obrigaria, nesta sede, não seria possível.

Numa primeira parte será apresentada uma introdução ao regime do direito das marcas em Portugal, procurando fornecer as bases para a investigação que se fará de seguida.

Num segundo momento irá estudar-se o sistema de tutela ultramerceológica das marcas de prestígio, desde os requisitos necessários para que, perante a lei,

uma marca configure uma marca de prestígio, ao valor da publicidade, passando pela exceção ao princípio da especialidade e pela destinação destas com as marcas notórias.

De seguida, irá expor-se o sistema de tutela das marcas de prestígio começando pela recusa e anulação do registo da marca posterior, nos crimes e ilícitos contraordenacionais cometidos contra a marca anterior plasmados na lei e ainda, a proteção conferida pelo instituto da concorrência desleal.

Por fim, será analisada a figura *trade dress* ou a “imagem conjunto”, oriunda do direito norte-americano, inferindo da sua aplicação no direito industrial português, conjugando-a ao regime da tutela das marcas de prestígio, como resposta a uma eventual necessidade de complementar a proteção dos bens de marcas de prestígio.

No final do estudo procurar-se-á condensar as conclusões retiradas ao longo da investigação, bem como deixar uma opinião sobre o reforço da proteção da propriedade industrial, mormente dos produtos e serviços distinguidos pelas marcas de prestígio através da implementação do *trade dress* no ordenamento jurídico português.



## **I. BREVE INTRODUÇÃO À MARCA E ÀS SUAS FUNÇÕES**

As primeiras leis de proteção de marcas surgiram no século XIX à medida que se observava uma economia constituída por produtos estereotipados que resultavam da produção em série. Esta necessidade de proteção das marcas enquanto ativos intangíveis do comércio foi-se desenvolvendo e aumentando até aos dias de hoje.

Através da propriedade industrial visa salvaguardar-se as criações intelectuais atribuindo-lhes um direito de propriedade que confere ao titular do direito de propriedade industrial um poder jurídico análogo ao direito de propriedade previsto no art. 1305º do Código Civil — “*o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com a observância das restrições por elas impostas*”. Desta forma, o direito à marca, ainda que tenha por objeto uma coisa incorpórea, é um direito absoluto que goza de eficácia *erga omnes*.

O art. 222.º do CPI diz-nos que “a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”, acrescentando ainda que, “a marca pode, igualmente, ser constituída por frases publicitárias para os produtos ou serviços a que respeitem, desde que possuam carácter distintivo, independentemente da proteção que lhes seja reconhecida pelos direitos de autor”.

Do artigo supracitado retira-se que as marcas são sinais destinados a individualizar produtos ou serviços, diferenciando-os de produtos idênticos ou da mesma espécie. Assim, através da marca, o seu titular<sup>1</sup> procura distinguir e destacar os seus produtos ou serviços dos demais existentes no mercado. Do preceito legal resulta a função distintiva das marcas que corresponde à indicação da proveniência dos produtos, na medida em que as marcas indicam a origem dos

---

<sup>1</sup> O direito ao registo da marca concerne a quem nela tenha legítimo interesse, o que inclui empresários e não empresários (cfr. art. 225.º do CPI).

bens<sup>2</sup>, o que conduz a uma identificação mais fácil da empresa que os fornece – permitindo ao consumidor orientar a sua escolha.

Da função distintiva decorre o Princípio da Especialidade, segundo o qual “*o uso exclusivo de uma marca apenas é reconhecido ao respetivo titular no que respeita àqueles produtos ou serviços que estejam numa maior ou menor relação de concorrência com os produtos ou serviços a que a marca registada se destina*”<sup>3</sup>. Nos termos do art. 224.º do CPI, o registo apenas confere o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina, o que significa que ao titular da marca apenas é conferido o direito de a utilizar nos produtos e serviços que indicou no registo e que apenas poderá proibir a sua utilização por terceiros em produtos ou serviços similares àqueles (cfr. arts. 245.º, n.º 1, al. b) e 258.º do CPI).

Da função primordial de distinção deriva uma função de garantia de qualidade, podendo ainda ser complementada por uma função publicitária.

O consumidor associa um grau maior ou menor de qualidade à marca consoante a sua origem, ou seja, aos produtos de uma determinada marca (leia-se: “origem”) os consumidores imputam uma determinada qualidade – esta é a função de garantia de qualidade que a marca suporta e que deriva da capacidade de distinção da proveniência dos produtos.

A par desta última função de cariz económico, acresce uma outra, a função publicitária: o facto de um produto ou serviço ser assinalado com uma particular marca pode contribuir para a sua promoção – certas marcas correspondem a sinais especiais de força de venda (*selling power*).

Através dos elementos constitutivos da marca, esta deve ter capacidade para, no mercado, identificar e diferenciar os produtos e serviços que representa.

---

<sup>2</sup> Bens em sentido amplo: produtos ou serviços.

<sup>3</sup> Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 18-03-2017, proferido no processo n.º 1288/05.6TYLSB.L1-7, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c32232cac1f2803d80257cd000301b6d?OpenDocument> (acesso efetuado a 26 de Março de 2017).

A capacidade distintiva é crucial para o registo da marca<sup>4</sup>, sem ela o registo será recusado – art. 223.º do CPI – não será aceite o registo de marcas descritivas, genéricas, constituídas exclusivamente pela forma necessária do produto ou por cores.

Por fim, cabe ainda referenciar o princípio do esgotamento da marca: o exclusivo da marca esgota-se quando o seu titular comercializa o produto no espaço económico Europeu, exceto se existirem motivos legítimos para que o requeira a proibição do uso da marca nesses produtos, como a sua modificação após a colocação no mercado (cfr. arts. 259.º do CPI e 15.º da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, doravante designada “Nova DM”).

Face aos traços gerais expostos, e em jeito de síntese, a marca enquanto ativo intangível de uma empresa tem como finalidade distinguir os vários produtos e serviços existentes no mercado, o que se concretiza em três funções: uma primeira função distintiva, que visa indicar a proveniência dos produtos/serviços e da qual deriva um Princípio da Especialidade que os categoriza; uma função de garantia de qualidade, porquanto o consumidor associa uma determinada qualidade consoante a origem daquilo que está a adquirir, ou seja, consoante a marca; e uma função publicitária, na medida em que a própria marca, mediante a qualidade que o público consumidor lhe imputa – isto é, que imputa à proveniência do produto/serviço – pode ser utilizada como forma de promover os bens que comercializa.

---

<sup>4</sup> Note-se que, analisado o contexto europeu, não existem sistemas puros de aquisição do direito. É possível observar uma tendência para que o registo seja a forma de adquirir este direito de forma absoluta. Em Portugal, o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina (art. 224.º, n.º 1 do CPI); o uso apenas confere a possibilidade de, durante seis meses, ter prioridade de registar a marca – são as chamadas marcas livres ou de facto (art. 227.º do CPI). Segundo o art. 225.º do CPI, o direito à marca é reconhecido a quem nisso tenha legítimo interesse, o que inclui empresários e não empresários. O registo da marca tem uma duração de 10 anos, contados a partir da data da concessão, podendo ser indefinidamente renováveis por iguais períodos (art. 255.º do CPI). O direito das marcas tem por base o princípio da territorialidade, pelo que neste âmbito ganham relevo as diretivas, regulamentos e acordos europeus e internacionais, sendo que a proteção da marca pode ser requerida em três âmbitos: nacional (INPI), europeu (EUIPO) e internacional (OMPI).

## **II - A MARCA DE PRESTÍGIO**

## 1. Noção

O legislador (português ou comunitário) não definiu o conceito de marca de prestígio, o que compele a uma detalhada análise, das várias disposições legais, da jurisprudência e da doutrina para que seja possível precisar as características e requisitos desta *categoria* de marcas.

O Código da Propriedade Industrial dispõe sobre marcas de prestígio, concedendo-lhes proteção, no art. 242.º, estabelecendo o n.º 1 que o **pedido de registo será recusado** se a marca, ainda que destinada **a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade**, for igual ou semelhante **a uma marca anterior que goze de prestígio** em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar **partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los**. Acresce que os interessados na recusa do registo dessa marca apenas podem intervir se já tiverem procedido ao pedido do registo da sua marca – que origina e fundamenta o interesse legítimo na recusa – e se o pedido registo dessa marca anterior tiver sido requerido para os produtos ou serviços que lhe propiciaram o prestígio (art. 241.º *ex vi* art. 242.º, n.º 2).

A nova DM segue o mesmo sentido, dispondo no art. 5º, n.º 3, al. a) que o registo de uma marca será recusado, ou declarado nulo, quando a marca é idêntica ou semelhante a uma marca anterior, **independentemente de os produtos ou serviços para os quais for pedida ou registada serem idênticos, afins ou não afins** aos da marca anterior, **quando esta goze de prestígio** no Estado-Membro onde se requer o ou, no caso de uma marca da UE, goze de prestígio na União e utilização da marca posterior procure, sem justo motivo, **tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los**<sup>5</sup>.

Por sua vez, o art. 10.º, n.º 2, alínea c) da mesma Diretiva<sup>6</sup> confere ao **titular de marca de prestígio o direito de proibir a utilização na vida comercial**, sem

---

<sup>5</sup> Cfr. arts. 4.º, n.º 3 e 4.º, n.º 4, al. a) da Diretiva 2008/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, doravante designada “anterior DM”.

<sup>6</sup> Cfr. art. 5.º, n.2 da anterior DM.

o seu consentimento, de **sinais idênticos ou semelhantes à sua marca**, relativamente a **produtos ou serviços que sejam idênticos, afins ou não afins** àqueles para os quais foi registada, **quando esta goze de prestígio** no Estado-Membro e que a utilização desses sinais, sem motivo justo, **tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou os prejudique**.

Importa ainda fazer referência ao Considerando 10 da nova DM que estabelece como fundamental que, em consonância com a ampla proteção conferida às marcas da EU que gozam de prestígio na União Europeia, seja também concedida uma ampla proteção a nível nacional de todas as marcas que gozem de prestígio no Estado-Membro em causa<sup>7,8</sup>.

Da interpretação da lei resulta que ao titular da marca de prestígio é concedida uma maior proteção da marca, tendo por base a exceção do princípio da especialidade – não obstante ser transversal ao regime do direito da marca, não se aplica a esta *categoria* – o que lhe confere uma tutela ultramerceológica. A par disso, retira-se que é fulcral que detenha um elevado carácter distintivo e que através dos comportamentos do público consumidor ganhe prestígio.

Assim, existem dois requisitos imperativos para que se esteja perante uma marca de prestígio: a marca deve gozar de excecional notoriedade e de excecional atração/satisfação junto dos consumidores. Como se analisará *infra*, além desses requisitos, alguma doutrina exige ainda que a marca deve ser única e original.

De seguida serão autonomamente analisadas as características mencionadas *supra*.

Note-se que, para registar uma marca como marca de prestígio, é necessário fazer prova do mesmo, da estima pela marca para que esta possa beneficiar da tutela ultramerceológica. Assim é imperativo provar factos, indícios de onde se infere o prestígio e isso faz-se através de vários parâmetros. O já referido Acórdão do TJCE, *General Motors Corporation e Yplon AS*, estabeleceu sete fatores para o

---

<sup>7</sup> Cfr. Considerando 10 da anterior DM: “É fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma proteção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros. Tal não priva os Estados-Membros da faculdade de conceder uma proteção mais ampla às marcas que gozem de prestígio.”

<sup>8</sup> A nova DM assume uma posição de reforço quanto à proteção das marcas de prestígio.

reconhecimento da qualificação como marca de prestígio: (1) a força distintiva da marca, (2) o reconhecimento pelo consumidor/notoriedade junto dos consumidores pertinentes da marca anterior, (3) a amplitude territorialidade da proteção, (4) a antiguidade dos registos, (5) os investimentos em promoção, (6) a intensidade do uso e (7) a quota de mercado.

## 1.1. Requisitos

### 1.1.1. A excecional notoriedade.

É o requisito quantitativo, recorrendo-se a critérios materiais para averiguar se se encontra preenchido e tem que ver com o conhecimento generalizado por parte do público consumidor, não obstante, este conhecimento pode ser limitado ao âmbito de um país.

Segundo o TJUE, uma marca goza de reputação na União Europeia se tiver reputação numa parte substancial dela. Porém, **pode considerar-se uma parte substancial da União Europeia apenas o território de um Estado-membro** – note-se que o registo pode ser recusado mesmo que esse Estado-membro não coincida com aquele onde se está a registar a segunda marca<sup>9</sup>.

Ainda que não tenha sido fixado um limiar de notoriedade, é comum recorrer-se a percentagens, sendo que LUÍS COUTO GONÇALVES, considera que *“esta percentagem não deve ser inferior a uma maioria qualificada de 75%, ou, pelo menos, de dois terços dos consumidores do mercado em referência”*<sup>10</sup>, cabendo o ónus da prova a quem invoca a notoriedade da marca.

Segundo o Acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 1999, Processo C-375/97<sup>11</sup>, que se debruça sobre uma questão prejudicial suscitada pelo

---

<sup>9</sup>Iron & Smith v. Unilever, TJUE, Processo n. ° C-125/14, disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CJ0125&lang1=pt&type=TEXT&ancre=> (acesso efetuado a 20 de Março de 2017).

<sup>10</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, Almedina, 6ª Edição, 2015, p. 270, nota 684.

<sup>11</sup> Acórdão do TJUE, processo C-375/97, *General Motors Corporation e Yplon SA*, disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d50cece09e158f4d68bd78f76bc62afa51.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmLe0?text=&docid=44685&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131083> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).



Tribunal do Comércio Belga (*General Motors Corporation e Yplon SA*) “o público perante o qual a marca anterior deve gozar de prestígio é o interessado nessa marca, quer dizer, determinado em função do produto ou do serviço comercializado, nuns casos o grande público, noutros um público mais especializado, por exemplo, determinado meio profissional”<sup>12</sup>. Neste âmbito, os estudos de mercado assumem particular relevância. O acórdão mencionado *supra* acrescenta ainda que “ao examinar esta condição, o órgão jurisdicional nacional deve tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover”<sup>13</sup>.

Existem vários fatores que influenciam este conhecimento, desde logo a “publicidade intensiva (voluntária ou até fortuita), uso prolongado ou a tradição, qualidade excecional, carácter especialmente imaginativo ou “arbitrário” do sinal”<sup>14</sup>.

### **1.1.2. A excecional atração e satisfação junto dos consumidores.**

Este é o requisito qualitativo e refere-se ao “elevado valor simbólico-evocativo junto do público consumidor, não obstante não seja de grande consumo” e ao “elevado grau de satisfação junto do grande público consumidor”<sup>15</sup>.

Na opinião de PEDRO SOUSA E SILVA, trata-se de uma marca “particularmente apreciada, que goze de especial estima, pela elevada qualidade geralmente reconhecida aos produtos que assinala”<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. n.º 24 do Acórdão.

<sup>13</sup> Cfr. n.º 27 do Acórdão.

<sup>14</sup> SILVA, Pedro Sousa, *O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Exceção: As Marcas de Grande Prestígio*, p. 417, <http://portal.oa.pt/upl/%7B5d0bca51-ddfd-4788-8fbc-0e18b2a0c897%7D.pdf> (acesso efetuado a 4 de Dezembro de 2016).

<sup>15</sup> GONÇALVES, Luís Couto, ob. cit., p. 270.

<sup>16</sup> SILVA, Pedro Sousa, ob. cit., p. 418

Em causa não está a análise objetiva da qualidade do produto, mas sim do (re)conhecimento que o público consumidor lhe atribui. Este requisito concerne à forma como o consumidor vê o produto ou serviço, aquilo que o leva a adquiri-lo. Quando se tratam de marcas de prestígio, o consumidor sente-se especialmente atraído pelos seus produtos, por lhes atribuir maior qualidade, ainda que a mesma não esteja comprovada.

### **1.1.3. Marca única e original**

Alguns autores consideram que a marca deve ser única e original, ou seja, nunca ter sido utilizada anteriormente para assinalar qualquer produto<sup>17</sup>. Porém, e citando LUÍS COUTO GONÇALVES, “*o facto da marca ser única e fantasiosa não define a marca de grande prestígio apenas facilita o seu surgimento*”<sup>18</sup>.

A unicidade da marca não irá definir uma marca de prestígio, apenas poderá “*facilitar ou dificultar a aquisição de prestígio*”<sup>19</sup>, não sendo critério determinante.

Trata-se de um requisito com o qual não se concorda, na medida que uma marca adquire prestígio pela forma como o público consumidor a vê: como uma marca que representa e distingue produtos com uma qualidade superior à normal. Para que tal se verifique, a originalidade e unicidade não são pressupostos imperativos, ainda que se revelem úteis para que o consumidor seja atraído pelas referidas marcas.

## **1.2. O valor da publicidade e a função publicitária**

As marcas de prestígio, além das funções referidas *supra*, gozam ainda de uma outra função: a função publicitária. A marca em si, funciona como meio publicitário dos produtos e serviços que visa distinguir. Ainda que seja uma função transversal às marcas, ganha maior força quando em causa estejam marcas de

---

<sup>17</sup> Cfr. MARTINS, Luís Chambel, *Crise e tentativa de resgate da distinção conceptual e de regime entre marca notória e marca de prestígio*, in *Revista de Direito Intelectual*, N. °02 – 2016, Almedina, 2016, p.140, ainda que não seja referido nenhum autor em concreto.

<sup>18</sup> GONÇALVES, Luís Couto, ob. cit., p. 271.

<sup>19</sup> CARVALHO, Maria Miguel, *Ser ou não ser marca de prestígio – eis a questão*, in *Cadernos de Direito Privado*, n. °47, CEJUR, Braga, 2014, p. 62.

prestígios, uma vez que estas representam e diferenciam produtos aos quais o consumidor associa elevada qualidade.

Para LUÍS COUTO GONÇALVES, esta função *“traduz a influência que a marca, por si mesma e/ou por força de técnicas publicitárias, exerce sobre os consumidores fazendo com que os produtos ou serviços por ela sejam escolhidos mais em função de uma imagem de um mercado subjetivamente construída do que em função de critérios racionais de apreciação. A marca não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal com uma especial força de venda (selling power). A marca é uma verdadeira qualidade do produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o próprio bem que distingue”*<sup>20</sup>. As funções distintiva e publicitária coexistem aqui, de forma sincronizada.

Segundo o disposto no n.º 1 do art. 3.º do Código da Publicidade, considera-se publicidade *“qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma atividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objetivo direto ou indireto de: a) Promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços; b) Promover ideias, princípios, iniciativas ou instituições”*. Considerando-se atividade publicitária *“o conjunto de operações relacionadas com a difusão de uma mensagem publicitária junto dos seus destinatários, bem como as relações jurídicas e técnicas daí emergentes entre anunciantes, profissionais, agências de publicidade e entidades que explorem os suportes publicitários ou que efetuem as referidas operações”* (art. 4.º, n.º 1 do Código da Publicidade).

Importa salientar que as empresas procuram, através da publicidade, promover os seus produtos/serviços e respetivas marcas, principalmente no âmbito das marcas de prestígio, em que o investimento é maior e, por isso, o lucro que se visa será também maior.

Por intermédio deste investimento, as empresas esperam conseguir aumentar o *selling power* (i.e., o significado que a marca adquiriu para os consumidores e que os incita na compra) dos seus produtos e, consequentemente, o número de vendas.

---

<sup>20</sup> GONÇAVES, Luís Couto, *A função distintiva da marca*, Almedina, 1999, p. 115

As marcas de prestígio gozam de uma força atrativa distinta devido à qualidade que lhes está associada, o que leva a que tenham sucesso no mercado e que, acrescentando o fator “publicidade”, gozem de um elevado *selling power*.

É o comportamento do consumidor que determina o valor da marca, pelo que as empresas procuram influenciar as suas escolhas. Para este efeito, o padrão de consumidor médio utilizado é um consumidor informado acerca dos produtos/serviços e do mercado.

Neste âmbito, a vertente comercial da publicidade caminha em paralelo com a vertente informativa da mesma: as empresas pretendem, além de informar o público consumidor sobre os seus produtos/serviços, incitá-lo a adquiri-los.

Não obstante, o Código da Publicidade proíbe a publicidade enganosa (arts. 10.º e 11.º do Código e art. 7.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março, sobre as práticas comerciais desleais) como forma de proteção dos interesses económicos dos consumidores (das suas expectativas) e interesses de carácter coletivo (o consumidor visto como um grupo)<sup>21</sup>.

A marca é utilizada como recurso neste processo (económico), sendo por isso fulcral protegê-la. Os juízos que o consumidor formula acerca dos produtos de uma determinada marca vão ter impacto na sua opinião em relação à marca, estendendo-se aos vários produtos distinguidos por aquela marca e, conseqüentemente, ao valor da marca, fazendo oscilar o seu *selling power*.

### **1.3. Exceção ao Princípio da Especialidade**

A proteção das marcas de prestígio não está sujeita ao princípio da especialidade.

A proteção das marcas de prestígio abrange as situações em que não exista identidade ou semelhança entre os produtos e serviços. Esta exceção reflete a tutela ultra merceológica da marca de prestígio.

Citando PAULO OLAVO CUNHA, “*A marca de prestígio é aquela que pela sua reputação e notoriedade geral se afirma para além da classe a que respeitam os produtos que diferencia (exs.: singer, phillips, chanel, siemens).*” A

---

<sup>21</sup> Estreitamente ligado a esta matéria, está também o Direito da Concorrência.

*tutela desta marca justifica-se pela função económica relevante que pode resultar prejudicada do seu uso indevido por terceiros”<sup>22</sup>.*

Note-se que o n.º 1 do art. 6.º<sup>bis</sup> da CUP estabelece que “os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registo, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou semelhantes.

O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta” e o n.º 3 do art. 16.º do ADPIC/TRIPS estende essa proteção “aos produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles relativamente aos quais uma marca foi registada, desde que a utilização dessa marca para esses produtos e serviços indique a existência de uma relação entre esses produtos ou serviços e o titular da marca registada, e na condição de essa utilização ser suscetível de prejudicar os interesses do titular da marca registada”. Não obstante ser um artigo controverso, concebe que possam existir exceções ao princípio da especialidade.

O proprietário de uma marca de prestígio pode impedir terceiros de utilizar qualquer sinal idêntico ou similar ao seu, independentemente da semelhança entre os seus produtos ou serviços, sempre que com essa utilização o terceiro beneficie indevidamente (concorrência parasitária<sup>23</sup>) ou prejudique o carácter distintivo da

---

<sup>22</sup> CUNHA, Paulo Olavo, *Lições de Direito Comercial*, Almedina, 2010, p. 338

<sup>23</sup> “O conceito de «partido indevido [tirado] do carácter distintivo ou do prestígio da marca», igualmente designado pelo termo, designadamente, de «parasitismo», não está relacionado com o prejuízo sofrido pela marca, mas sim com o benefício que o terceiro retira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. Engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projetadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca que goza de prestígio.” – Acórdão do TJUE Interflora Inc e Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd, Processo C-323/2009, disponível em:

sua marca (diluição do carácter distintivo<sup>24</sup>).

Estamos perante uma procura desleal de vantagens quando um terceiro *"procura, por esse uso, montar nas costas da marca com uma reputação"* e beneficiar do poder de atração, reputação e prestígio da marca, com vista à exploração dos esforços de comercialização do titular da marca de prestígio<sup>25</sup>.

A análise do carácter distintivo da marca tem por base dois fatores: os produtos e/ou serviços em relação aos quais se requer o registo e a perceção que o consumidor tem deles.

Os produtos destas marcas são conhecidos fora do âmbito do seu mercado relevante, pelo que facilmente se encontram tentações para tirar proveito do seu prestígio no mercado e da sua capacidade de venda, atuando de forma parasitária, pelo a aplicação do Princípio da Especialidade se revela inadequada.

Nas palavras de PEDRO SOUSA SILVA, *"as marcas de prestígio são, muitas vezes, conhecidas fora do âmbito de proteção concedido pela especialidade e o seu selling power poderá ser consideravelmente enfraquecido (ou diluído) pela utilização dessa marca (ou de marcas confundíveis) por terceiros, ainda que em produtos completamente diferentes. E o recurso a esse expediente é tentador. Para obter, parasitariamente, uma promoção grátis dos seus produtos, um terceiro adota uma marca de renome e passa automaticamente a beneficiar da especial acreditação desta junto ao público, valendo-se do investimento publicitário alheio ou da elevada qualidade dos produtos de outrem"*<sup>26</sup>.

---

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0323&lang1=pt&lang2=EN&type=TEXT&ancre=>  
(acesso efetuado a 26 de Março de 2017).

<sup>24</sup> "O prejuízo ao carácter distintivo da marca que goza de prestígio, também designado pelo termo, designadamente, de "diluição", verifica-se quando a aptidão dessa marca para identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada fique enfraquecida, ao passo que um prejuízo ao prestígio da marca, também designado pelo termo, designadamente, de «degradação», ocorre quando os produtos ou serviços para os quais o sinal idêntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro podem ser apreendidas pelo público de um modo tal que a força de atração da marca fica diminuída"- Interflora Inc e Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd, TJUE, Processo C-323/2009.

<sup>25</sup> L'Oréal S.A. v. Bellure NV, TJUE, Processo C-487/07, disponível em:  
<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0487&lang1=pt&type=TEXT&ancre=>  
(acesso efetuado a 20 de Março de 2017).

<sup>26</sup> SILVA, Pedro Sousa, ob. Cit., p. 410.

Através da concorrência parasitária, combinada com a aplicação do Princípio da Especialidade pode ocorrer confusão quanto à proveniência ou diluição da marca anterior, o que se repercute no seu *selling power*, uma vez que é desvirtuado<sup>27,28</sup>.

Nas palavras de COUTINHO DE ABREU, está em causa “*a tutela direta e autónoma da função atrativa ou publicitária excecional (ou função evocativa de excelência) das marcas de prestígio*”<sup>29</sup>.

A existência do princípio da especialidade neste âmbito iria, assim, contra o que se pretende proteger com a marca de prestígio. Cabe agora descortinar as razões para desta incompatibilidade.

#### a) Confusão quanto à proveniência

A confusão quanto à proveniência ocorre, normalmente, quando duas marcas similares tenham produtos ou serviços idênticos ou afins. Não obstante,

---

<sup>27</sup> Neste sentido, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22-01-2009 proferido no âmbito do processo n.º 10533/2008-6:

“1- A marca de prestígio deve obedecer a dois requisitos: (i) gozar de excecional notoriedade; (ii) gozar de excecional atração e/ou satisfação junto dos consumidores.

2 - O artigo 242º do CPI constitui uma exceção ao princípio da especialidade e, por conseguinte, torna irrelevante a falta de identidade ou afinidade dos produtos ou serviços.

3 - No que se refere ao n.º 1 desse preceito, o texto da lei engloba dois requisitos alternativos: a marca de prestígio será protegida, para além do estrito princípio da especialidade, sempre que (i) o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou (ii) possa prejudicá-los.

4 - Assim, se a marca previamente registada for de prestígio, o registo da marca (que se possa confundir) deve ser recusado independentemente de se destinar ou não a produtos ou serviços semelhantes, sempre que o uso da marca posterior vise parasitar o seu prestígio e distintividade ou, e em alternativa, quando o mesmo uso possa prejudicá-los.

5 - Afasta-se aqui o princípio da especialidade da marca, conferindo o registo um direito de exclusivo absoluto, ou seja, no caso de uma marca ser de prestígio, goza de uma proteção adicional, proteção que se estende aos casos em que os produtos não são idênticos ou afins, proteção que, no entanto, só existe se houver prioridade de registo e identidade ou semelhança gráfica ou fonética entre as marcas.

6 - A excecional capacidade evocativa que, justamente, está associada a uma marca, enquanto marca de prestígio, será indubitavelmente abalado por efeito da diluição que o uso da mesma marca, por uma entidade terceira, e para diferentes produtos ou serviços, forçosamente provocará.”, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8950ff50f9bbd3698025755c004beee> (acesso efetuado a 26 de Março de 2017).

<sup>28</sup> NÓVOA, Carlos Fernández, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 307: “La protección de la marca renombrada frente a su utilización respecto de productos o servicios no similares constituye hoy una pieza indispensable del sistema de marcas.”

<sup>29</sup> ABREU, Jorge Manuel Coutinho, *Curso de Direito Comercial, Volume I*, Coimbra, Almedina, 2013, p. 363.

relativamente às marcas de prestígio, não é necessário que os produtos ou serviços sejam similares: quando o consumidor médio está perante um produto de uma marca de prestígio, e um produto de uma marca pouco conhecida, mas similar àquela, poderá certamente ter dificuldades em distinguir de onde provêm.

Como mencionado *supra*, para que uma marca seja considerada marca de prestígio, tem de gozar de excecional notoriedade e de excecional atração e satisfação junto do grande público, extravasando o âmbito dos seus consumidores. Se for registada uma nova marca, ainda que nada tenha que ver com os produtos ou serviços da marca anterior, uma vez que é conhecida (e de uma forma bastante positiva) pela generalidade dos consumidores, o risco de confusão quanto à proveniência aumenta exponencialmente.

O fator “prestígio” é fulcral quando se aprecia o grau de confusão em que o consumidor pode ser induzido. Ao gerar confusão junto do consumidor relativamente à proveniência de um produto ou serviço, o concorrente parasitário procura tirar proveito do prestígio da marca<sup>30,31,32</sup>.

#### b) Diluição da marca anterior<sup>33</sup>

Este fenómeno, analisado em por Frank Schechter<sup>34</sup>, que formulou a Teoria da Diluição, adotada pelo *Federal Trademark Dilution Act* em 1995, que levou à

---

<sup>30</sup> Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp., 1961, <https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/polaroid.htm> (acesso efetuado a 12 de Março de 2017).

<sup>31</sup> AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 1979, <https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/amf.htm> (acesso efetuado a 12 de Março de 2017).

<sup>32</sup> GONÇALVES, Jorge Novais, “A marca prestigiada no direito comunitário das marcas – a propósito da oposição da marca comunitária” in *Direito Industrial – Vol. V*, Coimbra, Almedina, 2008, p. 351: “A marca subsequente beneficia do carácter distintivo, ou do prestígio, da marca anterior quando, em virtude da semelhança entre as mesmas, usufrui do poder atrativo desta.”

<sup>33</sup> Mead Data Central, Inc. v. Toyota motor Sales, <https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/amf.htm>, 1989, (acesso efetuado a 12 de Março de 2017).

<sup>34</sup> Schechter desenvolveu esta teoria no seu artigo “*The Rational Basis of Trademark Protection*” na *Harvard Law Review* em 1927. Cfr. BONE, Robert G., *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road* in Santa Clara High Technology Law Journal, Vol 24, 2008, p. 469, <http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1453&context=chtlj> (acesso efetuado a 7 de Fevereiro de 2017).



introdução da seção 43(c) no Lanham Act. Pode ocorrer diluição da capacidade atrativa da marca de duas formas: **denegrindo-a** (*dilution by tarnishment* - Lanham Act, Sec. 43 (15 U.S.C. § 1125), c), 2, C: *For purposes of paragraph (1), 'dilution by tarnishment' is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.*) - quando se utiliza uma marca de prestígio sem autorização, para produtos com pouca qualidade ou que seja retratada num contexto desagradável, o que se reflete na outra marca – ou **dissipando o carácter distintivo** (*dilution by blurring* - Lanham Act, Sec. 43 (15 U.S.C. § 1125), c), 2, B: *“dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.”*) através uso não autorizado de uma marca em produtos diferentes<sup>35</sup>, o que tem um forte impacto no *selling power* da marca.

---

<sup>35</sup> “Tarnishment covers cases where the defendant uses a similar mark in a way that severely clashes with the meanings that consumers associate with the plaintiff’s mark. Suppose the defendant names its striptease club “The Tiffany Club.” This use of TIFFANY is not likely to confuse anyone into thinking that the jewelry company is involved with the strip club, but it is likely to tarnish TIFFANY’s meaning as a symbol of elegance and prestige. Dilution by blurring works differently. It is based on the idea that multiple uses of the same mark on different products will “dilute the distinctive quality of the mark” and make it more difficult for consumers to recall the original product quickly. To illustrate, suppose a firm names its soap “Tiffany Soap;” a car company names its new car “The Tiffany;” a restaurant opens under the name “Tiffany;” and so on. These uses of the TIFFANY mark may not confuse anyone about a possible connection with the jewelry company, but they could clutter the signal sent by the mark and make it more difficult for consumers to link it to Tiffany jewelry.” BONE, Robert G., *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road* in Santa Clara High Technology Law Journal, Vol 24, 2008, p. 473.

Quando uma marca similar a uma marca de prestígio é utilizada para distinguir produtos/serviços associados a uma qualidade fraca, a marca de prestígio corre o risco de perder o seu valor. O carácter distintivo da marca será diluído quando uma marca posterior for utilizada para criar uma associação imediata com os produtos ou serviços da marca anterior. Quanto mais forte for o carácter distinto da marca anterior, maior será a probabilidade de o público a evocar e a associar com a outra – e, assim, maior será o risco de diluição<sup>36</sup>. O reconhecimento da necessidade de proteger as marcas de prestígio destas situações, levou a que fosse criado um maior âmbito de proteção das mesmas, o que inclui esta exceção ao princípio da especialidade.

Face ao exposto, não faria sentido aplicar-se às marcas de prestígio o Princípio da Especialidade. Considerados os requisitos para uma marca se considere de prestígio – relembre-se, a elevada notoriedade e a conotação de excecional qualidade que os consumidores lhe atribuem, sendo, portanto, marcas que distinguem produtos a que o público consumidor liga um grande grau de satisfação – não pode deixar de se concordar com esta exceção. Quando os consumidores se deparam com um produto ou serviço sinalizado com uma marca de prestígio, irão associar-lhe especial qualidade, tendo por base outros produtos ou serviços com a mesma origem. Sendo utilizada uma marca igual ou semelhante a uma marca de prestígio para distinguir um produto, o público consumidor será induzido em erro e a marca de prestígio em causa poderá ser prejudicada. Assim, marcas iguais ou semelhantes a marcas de prestígio não devem poder ser utilizadas para outros produtos ou serviços, ainda que sem afinidade, porquanto tal conduziria a riscos excessivos de confusão e diluição das marcas de prestígio em questão.

Não obstante o regime até agora descortinado, permanece a questão, se não haverá outras formas de garantir e reforçar a proteção adequada aos produtos e serviços dos titulares de marcas de prestígio.

---

<sup>36</sup> Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd, TJUE, Processo C-252/97, disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0252&lang1=pt&type=TEXT&ancre=> (acesso efetuado a 20 de Março de 2017).

## 1.4. Marcas notórias vs. Marcas de prestígio

### 1.4.1. As marcas notórias

Estipula o art. 16.º, n.º 2 ADPIC que o disposto no art. 6.<sup>obis</sup> da CUP “*aplicar-se-á ‘mutatis mutandis’ aos serviços*”, acrescentando que para que se determine se uma marca é notoriamente conhecida, é necessário ter em conta o conhecimento da marca entre o público diretamente interessado.

Estabeleceu a nova DM que será “*recusado o registo de uma marca ou, se efetuado, é passível de ser declarado nulo se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais a marca foi pedida ou registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior estiver protegida*” ou se “*devido à sua identidade ou à sua semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se referem, existir, no espírito do público, um risco de confusão; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior*” (art. 5.º, n.º1 da nova DM), considerando-se como “marca anterior” “*as marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, consoante o caso, à data da prioridade invocada em relação ao pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa, na aceção em que a expressão «notoriamente conhecida» é utilizada no artigo 6.º bis da Convenção de Paris*” (art. 5.º, n.º 2, alínea d) da nova DM)<sup>37</sup>.

O legislador português não se desviou do disposto na legislação comunitária, estabelecendo no art. 241.º do Código da Propriedade Industrial que o registo será recusado quando a marca constituir reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Cfr. art. 4.º, n.º 2, alínea d) da anterior DM: “*as marcas que, à data da apresentação do pedido de registo ou, eventualmente, à data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo, sejam notoriamente conhecidas no Estado-Membro em causa na aceção em que a expressão «notoriamente conhecida» é empregue no artigo 6.º-B da Convenção de Paris*” – o legislador comunitário não introduziu, assim, alterações no que respeita ao regime jurídico das marcas notórias.

<sup>38</sup> Cfr. art. 323.º, d) do CPI: “*É punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem, sem consentimento do titular do direito: contrafizer ou imitar marcas notórias cujos registos já*

A Recomendação da CUP, no art. 2.º, n.º 1, alínea b), enumera um conjunto de indícios que as autoridades competentes devem considerar aquando desta análise: o grau de conhecimento ou reconhecimento da marca no setor relevante do público; a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca; a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou publicidade ou apresentação, em feiras ou exposições, dos bens ou serviços a que a marca se aplica; a duração e âmbito geográfico dos registos e/ou dos pedidos de registo, da marca, na medida em que reflitam a extensão do uso ou reconhecimento da marca; o registo de decisões favoráveis, particularmente, ao reconhecimento da marca como sendo notoriamente conhecida; e, *last but not least*, o valor associado à marca.

Para LUÍS COUTO GONÇAVES a marca notória é “*entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço*”<sup>39</sup>. Sendo os riscos de confusão e de associação mais elevados, também o será o risco de parasitismo económico e, por isso, terá necessariamente que beneficiar de um regime de proteção mais rigoroso do que o regime normal (ainda que não tão amplo como o das marcas de prestígio).

#### **1.4.2. As diferenças**

Cabe agora fazer a distinção entre os regimes das marcas de prestígio e das marcas notórias.

Desde logo, destaca-se o âmbito de reconhecimento por parte dos consumidores que é necessário para que se aplique um regime ou outro. No que respeita às marcas notórias, estas são marcas (nacionais ou estrangeiras) conhecidas do grande público consumidor de um produto ou serviço do país (pelo menos, de parte substancial deste <sup>40</sup>) em que a proteção seja requerida;

---

*tenham sido requeridos em Portugal”.*

<sup>39</sup> GONÇALVES, Luís Couto, ob. cit., p. 262.

<sup>40</sup> Cfr. Acórdão do TJUE, Processo C-328/06 (NIETO NUÑO v. MONLLÉO FRANQUET), disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dc4bc12ff21889442c8f84d291c4958202.e>

relativamente ao regime de proteção das marcas de prestígio, para que este se aplique a marca tem que ser largamente conhecida do público, além daquele que consome o produto ou serviço, devido às características associadas à sua qualidade.

No seguimento desta diferença, advém a segunda: o princípio da especialidade aplica-se às marcas notórias, enquanto que às marcas de prestígio não. Esta dissemelhança justifica-se pelo facto de existir um fundado receio de que se procure tirar partido do prestígio destas últimas, denegrindo-as e fazendo decair, além do seu carácter distintivo, o seu valor de mercado<sup>41</sup>.

Analizadas as particularidades dos regimes jurídicos, importa ainda esclarecer o âmbito de aplicação das marcas de prestígio. Concluiu-se que é necessário que em ambas as marcas se preencha o requisito a excecional notoriedade, mas o que confere então a tutela ultramerceológica à marca de prestígio? Esta tutela assenta na qualidade notável que os consumidores lhe reconhecem: os consumidores escolhem a marca de prestígio em detrimento de outra com base na qualidade extraordinária que reconhecem aos bens cuja proveniência do titular da marca de prestígio. Assim, quando um vasto número de consumidores associa uma especial qualidade aos produtos/serviços sinalizados com determinada marca que é notoriamente conhecida, esta marca gozará da tutela excecional das marcas de prestígio.

## **2. A indústria dos bens de luxo e o registo de marcas**

Os bens de luxo, para o público consumidor, representam bens com *design* de vanguarda, com preço mais elevado, mas principalmente bens com qualidade superior e intemporal às quais se associa uma marca forte relacionada com um determinado “estilo de vida”. De forma a fomentar este mercado, a indústria de luxo investe largamente em Propriedade Intelectual, nomeadamente no valor simbólico das suas marcas (*brands*) – neste âmbito, os consumidores, além do

---

[34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMchf0?text=&docid=70040&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=799285](http://34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMchf0?text=&docid=70040&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=799285) (acesso efetuado a 2 de Abril de 2017).

<sup>41</sup> Crf. Parte II, 1.3., b) – “Diluição da marca anterior.”

produto em si, desejam adquirir todo o valor simbólico que a marca representa. *“It is well recognised that luxury consumers are not just buying a physical product or service, they are also buying into the brand and symbolic value of the product. Companies must invest substantially in creating the brand and symbolic value of the product in terms not just of the quality of the product, but also in terms of the packaging, retailing, advertising sponsorship, etc.”*<sup>42</sup>

Por conseguinte, as empresas que investem substancialmente na criação das suas marcas, pretendem ver o seu investimento protegido através do registo, neste caso como marca de prestígio.

Note-se o valor que representa esta indústria: no ano de 2016, o mercado mundial de luxo apresentou um crescimento estável de 4%, excedendo um trilião de euros.<sup>43</sup> As “marcas de luxo” diferenciam-se pela sua capacidade de apresentar produtos e/ou serviços de forma a instigar o seu consumo, ainda que apenas uma parte do público consumidor tenha acesso a esses bens. As “marcas de luxo” correspondem a marcas de prestígio, representando estas ativos intangíveis das empresas que as detém – empresas que investem na forma como os produtos e/ou serviços são exibidos e disponibilizados ao consumidor. É realizado investimento nas mais diversas áreas – desde a apresentação, à publicidade, ao fabrico e à venda – assentando numa ideia de exclusividade e de qualidade. Para que este processo seja distinguindo no mercado, as empresas utilizam marcas de prestígio enquanto sinais distintivos dos bens ou serviços que disponibilizam. Através destes sinais, será possível ao consumidor distinguir e conotar determinado produto ou serviço com um nível de qualidade elevado.

---

<sup>42</sup> Cfr. *“The value of the cultural and creative industries to the European economy” - A report prepared for the ECCIA*, disponível em: <http://www.comitecolbert.com/assets/files/paragraphes/fichiers/20/Thevalueoftheculturalandcreative.PDF> (acesso efetuado a 4 de Abril de 2017).

<sup>43</sup> Cfr. Relatório *Luxury Goods Worldwide Market Study, Fall-Winter 2016* elaborado pela Bain & Company para a Fondazione Altagamma, disponível em: <http://www.bain.com/publications/articles/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2016.aspx> (acesso efetuado a 4 de Abril de 2017).

A pedra de toque, nesta indústria, para manter o comportamento do consumidor, é mantendo esta atmosfera de luxo, o que passa por salvaguardar a marca associada aos produtos.

### **3. Conceito**

Após analisar os requisitos das marcas de prestígio, o que as caracteriza e diferencia, de entender a necessidade imperativa de estas constituírem uma exceção ao Princípio da Especialidade cabe agora construir um conceito.

As marcas de prestígio funcionam como ativos imprescindíveis das empresas que as detêm, dispõem de uma elevada notoriedade e estão associadas a produtos e serviços de elevado valor e qualidade, sendo, por isso, indispensável salvaguardar a sua autenticidade e exclusividade, de forma a evitar que se tornem banais.

A marca registada identifica produtos e serviços e informa o consumidor, na medida em que este lhe irá associar várias características – no caso específico das marcas de prestígio, o consumidor identificará rapidamente a marca, associando-a a produtos e serviços de qualidade excecional. O consumidor irá decidir se adquire ou não o produto com base nas caraterísticas que associa àquela marca.

Como descortinado até agora, aos bens sinalizados com marcas de prestígio, o consumidor liga uma especial qualidade, porquanto à proveniência desses bens associa uma maior satisfação das suas necessidades e daquilo que procura no mercado.

### **III – A PROTEÇÃO DAS MARCAS DE PRESTÍGIO**



No presente capítulo visa examinar-se o atual regime de proteção das marcas de prestígio, mormente das garantias das mesmas em caso de infração. Numa primeira fase indicar-se-ão os procedimentos administrativos que gerem o registo das marcas, seguindo-se uma análise aos ilícitos previstos no CPI e, por fim, o instituto da concorrência desleal.

## **1. Recusa e anulação do registo**

### **1.1. Motivos de recusa e de anulação do registo**

Como referido anteriormente, apesar de existirem exceções, como as marcas livres e de facto de acordo com o art. 227.º do CPI<sup>44</sup>, as marcas constituem-se através do registo – art. 224.º, n.º 1 do CPI, sendo esta a pedra de toque da sua proteção.

O CPI estabelece os casos em que o registo é recusado nos arts. 238.º a 242.º. Para este estudo relevam as proibições constantes do art. 239.º, n.º 1, a) e e) e 242.º.

O art. 239.º determina, assim, que o registo da marca será recusado quando seja “*a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada*” (n.º 1, alínea a)) ou haja “*reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção*” (n.º 1, alínea e)).

Nos termos do art. 242.º do CPI, o registo de uma marca será recusado, ainda que este se destine a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade (supressão do princípio da especialidade), se constituir tradução, ou for igual ou

---

<sup>44</sup> O titular de uma marca livre ou não registada, durante o período de seis meses a contar do uso inicial, tem, para além do direito a registar em primeiro lugar a sua marca, o direito de reclamar do pedido do registo feito por outrem dentro daquele prazo ou a recorrer judicialmente contra a decisão de concessão desse registo (cfr. arts. 227.º; 236.º/1; 17.º/1; 41.º do CPI). Decorrido esse período, usuário tem o direito de se opor ao registo de marca posterior desde que o requerente pretenda fazer concorrência desleal ou que esta seja possível independentemente da sua intenção. Contudo, usuário não tem nenhum direito de propriedade, ainda que exista este reforço de tutela anormal e que contraria a unidade do sistema; desta forma, não pode celebrar negócios com ela, designadamente transmissão, licença – usuário não tem possibilidade de ganhar *royalties* com a marca – não há contraentes que queiram celebrar negócio nestas condições. É esta perspetiva que tem permitido que esta solução jurídica anómala sobreviva.

semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio na UE ou em Portugal, quando exista a possibilidade de esta ser prejudicada. Neste âmbito existe fundado receio que se tire partido do prestígio da marca e que exista diluição da mesma <sup>45</sup>.  
<sup>46</sup>.

Conforme o disposto no art. 266.º do CPI, o registo de marca posterior pode ser anulado com fundamento no art. 242.º, sendo este direito imprescritível.

Relativamente à nova DM, os motivos de recusa e nulidade estão plasmados nos arts. 4.º e 5.º, sendo também relevante a proibição constante do art. 10.º, n.º 2. Como referido no ponto 1 da parte II deste estudo, face às marcas de prestígio são imperativos os arts. 5.º, n.º 3, alínea a) e 10.º, n.º 2, alínea c), bem como o Considerando 10 da nova DM.

No plano internacional, importa ainda fazer referência aos arts. 6<sup>bis</sup> da CUP e ao art. 16.º do Acordo TRIPS/ADPIC.

## **1.2. Imitação, risco de confusão e risco de associação**

Cabe agora indagar sobre os conceitos de imitação, risco de confusão e de associação.

No concerne o direito das marcas, o risco de confusão decorre de duas circunstâncias: da imitação e da contrafação. Estas última são aquelas em que há reprodução da marca e o risco de confusão não carece de prova, quanto às primeiras, são aquelas em que se concebe um sinal semelhante e é necessário provar que existe aquele risco.

Para aferir da imitação é fundamental recorrer ao art. 245.º do CPI<sup>47</sup> que estabelece que imitação da marca registada ocorre quando esta tenha prioridade,

---

<sup>45</sup> Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Maio de 2003, proferido no âmbito do processo n.º 03A1134, disponível em: <https://blook.pt/caselaw/PT/STJ/217857/> (acesso efetuado a 23 de Maio de 2017).

<sup>46</sup> Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 2003, proferido no âmbito do processo n.º 03B540, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/38399bbdcd9b43f780256d21006085ba?OpenDocument> (acesso efetuado a 23 de Maio de 2017).

<sup>47</sup> Cfr. Acórdão do STJ de 09-11-1982 proferido no processo n.º 070176, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d6717bf19d4abcd7802568fc00395b0d?>

quando ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos, lembre-se que este ponto não se aplica às marcas de prestígio; e quando tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

O TJUE estabeleceu no Acórdão “CANON” a definição de risco de confusão como o *“risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente”*<sup>48</sup>.

Associado a este conceito encontra-se o Princípio da Especialidade: o risco de confusão existe em produtos e serviços similares ou idênticos. Relembre-se que a tutela excecional das marcas de prestígio assenta exatamente no facto de não se encontrarem subordinadas a este princípio – a popularidade entre o seu público consumidor e a ideia de qualidade a que estão associadas aumentam o risco de confusão e as repercussões que podem vir a sofrer.

---

OpenDocument; Acórdão do STJ de 02-10-1990 proferido no processo n.º 078641, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2ef949f00e4f2979802568fc003977d0?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 10-10-1990 proferido no processo n.º 078764, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/19ac60502844ffda802568fc003984cf?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 01-02-1994, proferido no processo n.º 082929, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8b1999a92b8314d4802568fc003a8ecd?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 25-03-2003 proferido no processo n.º 03A71, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/54b92b16208d693280256d1d005feb43?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 25-03-2004 proferido no processo n.º 03B3971, disponível em <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3e8722506961428a80256e890061df89?OpenDocument>; Acórdão do TRP de 22-11-2004 proferido no processo 0455899, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/96fefefe4d81691c480256f5b004e5219?OpenDocument>; Acórdão do TRL de 03-02-2005 proferido no processo n.º 7442/2004-6, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9305ab11d0fa3c0c80256fdc005659b7?OpenDocument> (acessos efetuados a 24 de Maio de 2017).

<sup>48</sup> Cfr. Acórdão do TJUE de 29-09-1998 proferido no processo n.º C-39/97, disponível em <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5649ebb0c5a144e44a171cbc387f58680.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&oc=first&part=1&cid=10120> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).

Cfr. também o Acórdão “Davidoff” - Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 09-01-2003, proferido no processo n.º C-292/00, disponível em:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CC0292&from=EN> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).

E ainda, o Acórdão “Sabel” - cfr. Acórdão do TJUE de 11-11-1997, proferido no âmbito do processo n.º C-251/95, disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=43450&doclang=PT> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).

Para aferir da confundibilidade é necessário recorrer a um critério subjetivo e um critério objetivo. Quanto ao primeiro, pode recorrer-se ao consumidor-médio (não é distraído, mas também não examina detalhadamente o produto) quando se está mediante prestações gerais ou ao consumidor especialista-médio quando se está perante prestações especializadas. Relativamente ao segundo critério, objetivo, no âmbito deste releva a impressão conjunto do produto ou serviço.

Segundo COUTINHO DE ABREU, *“o risco de confusão deve ser entendido em sentido lato, de modo a abarcar tanto o risco de confusão em sentido estrito ou próprio, como o risco de associação”*. Para o autor, *“verifica-se o primeiro quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, conseqüentemente, um produto por outro (os consumidores creem erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto)”*, quanto ao segundo, este verifica-se quando os *“consumidores, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro (creem erroneamente tratar-se de marcas e produtos imputáveis a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou tratar-se de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos)”*. O risco de confusão *“depende de vários fatores, nomeadamente do tipo de consumidores, do grau de semelhança entre as marcas e entre os produtos assinalados, e da força e notoriedade da marca registada”*<sup>49</sup>.

No Acórdão “SABEL/PUMA” foi estabelecido que conceito de risco de associação previsto na DM não é uma alternativa ao conceito de risco de confusão,

---

<sup>49</sup> ABREU, Jorge Manuel Coutinho, ob. cit., pp. 377 e 378.

Ver também CRUZ, António Côrte-Real, *“O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio”*, Curso de Direito Industrial, Vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, p. 103: *“A notoriedade da marca tem efeitos na avaliação do risco de confusão que, embora não explícita, têm relevância no momento da sua aplicação prática, seja através de uma flexibilização do critério da similaridade entre produtos ou serviços, ou do grau de proximidade entre marcas, seja através da distinção que de facto é feita entre marcas fracas e marcas fortes”*.

E ainda, BERCOVITZ, Alberto, *“Algunas nociones sobre la relación de las marcas y de la competencia desleal”*, Estudos de direito intelectual em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, Almedina, 2015, p. 633: *“En el aprovechamiento del prestigio ajeno se da en la confusión con los productos de un competidor, pero también en actuación no competitiva con el empresario cuyo prestigio se trata de aprovechar. La confusión puede darse en signo mismo, pero en tal caso se procederá la denegación de la marca o su declaración de nulidad”*.

mas sim uma forma de para precisar o seu alcance<sup>50</sup>.

Assente-se esta perspetiva, na medida em que dentro do risco de confusão em abstrato se pode encontrar o risco de confusão em concreto, em que o consumidor confunde as marcas e o risco de associação, em que o consumidor distingue as marcas, mas as imputa e relaciona entre si, adquirindo os bens por ser considerar que pertence, nomeadamente, ao mesmo grupo<sup>51</sup>.

Não obstante o exposto, cumpre questionar se a recusa do registo e a anulação da marca com base nestes critérios são meios suficientes para proteger o investimento em que as empresas titulares de marcas de prestígio incorrem para destacar os seus bens dos restantes existentes no mercado. Neste ponto a resposta não poderá deixar de ser negativa. Assim, compete estudar as infrações que o CPI prevê.

## **2. Crimes contra as marcas**

No âmbito da tutela das marcas, o legislador previu punição para crimes cometidos quanto às mesmas.

### **2.1. Contrafação, imitação e uso ilegal de marca**

O art. 61.º do Acordo ADPIC/TRIPS sob a epígrafe “processos penais” trouxe a nível da legislação internacional uma novidade, o direito penal, ao impor aos Membros a previsão de processos penais e penas para casos de contrafação deliberada de uma marca ou de pirataria em relação ao direito de autor numa escala

---

<sup>50</sup> Cfr. o Acórdão “*Sabel*” – Acórdão do TJUE de 11-11-1997, proferido no âmbito do processo n.º C-251/95, disponível em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=43450&doclang=PT> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).

Cfr. também o Acórdão “*Canon*” – Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 29-09-1998 proferido no processo n.º C-39/97, disponível em: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5649ebb0c5a144e44a171cbc387f58680.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10120> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).

Ver também o Acórdão “*Davidoff*” – Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 9-01-2003, proferido no processo n.º C-292/00, disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CC0292&from=EN> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).

<sup>51</sup> Crf. Parte II, 1.3., a) e b).

comercial. Nos termos do artigo a contrafação de marca deve ser punida se se estiver perante uma (1) infração deliberada (2) cometida numa escala comercial<sup>52</sup>.

A nível nacional, o art. 323.º do CPI<sup>53, 54</sup> pune a contrafação, a imitação<sup>55</sup> e o uso ilegal de uma marca com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias<sup>56</sup>.

## **2.2. Venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos**

O art. 324.º pune com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias a venda, circulação e ocultação de produtos contrafeitos<sup>57, 58, 59</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. Art. 338.º-A do CPI – define como atos praticados à escala comercial aqueles que violem direitos de propriedade industrial e que tenham por finalidade uma vantagem económica ou comercial, direta ou indireta.

<sup>53</sup> Cfr. art. 338.º-L do CPI.

<sup>54</sup> Declaração de Cannes de 27 de Outubro de 2008, disponível em: [http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/216/Declaração%20de%20Cannes%20-%20Inglês.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/216/Declaração%20de%20Cannes%20-%20Inglês.pdf) (acesso efetuado a 25 de Maio de 2017).

<sup>55</sup> Cfr. art. 245.º do CPI que se debruça sobre a usurpação.

<sup>56</sup> Cfr. Acórdão do TRE de 15-01-2008 proferido no processo n.º 2102/07-1, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/-/C957CE67222477BA80257DE100574BF0> (acesso efetuado a 25 de Maio de 2017).

<sup>57</sup> Cfr. art. 323.º - Quando o agente estiver consciente de que os produtos que está a vender, a colocar em circulação ou ocultar são contrafeitos, e, por conseguinte, de que está a violar um direito ao exclusivo da marca (e os direitos do consumidor), será punido nos termos do preceito citado. A exigência deste elemento (o conhecimento do infrator) tem sido discutida, nomeadamente por muitas vezes conduzir ao arquivamento do processo por falta de provas.

<sup>58</sup> Cfr. Acórdão do TRP de 29-03-2006 proferido no processo n.º 0545151, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/d10ae46fbc242c168025714800485db8?OpenDocument>; Acórdão do TRL de 21-03-2007 proferido no processo n.º 1547/2007-3, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/f5c4e3698598507e802572c1004c63a1?OpenDocument>; Acórdão do TRP de 05-12-2007 proferido no processo n.º 0714122, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/e8af2dbbaecc99c1802573b4003179b7?OpenDocument>; Acórdão do TRP de 10-02-2007 proferido no processo n.º 5/06.8FBVRL.P1, disponível em: <http://www.dgsi.pt/JTRP.NSF/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/eebca4cbd5fba99802576d4005bc722?OpenDocument>; Acórdão do TRL de 13-11-2014 proferido no processo n.º 7912/12.7TDLSB.L1-9, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27071660478cca4f80257d930041942f?OpenDocument> (acessos efetuados a 25 de Maio de 2017).

<sup>59</sup> Os procedimentos contra este crime dependem de queixa nos termos do art. 329.º do CPI.

### **2.3. Registo obtido ou mantido com abuso de direito**

O art. 327.º pune com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias quem requerer, obtiver ou mantiver em vigor, em seu nome ou no de terceiro, registo de marca, de nome, de insígnia ou de logótipo que constitua reprodução ou imitação de marca com a finalidade de constranger essa pessoa a uma disposição patrimonial que acarrete para ela um prejuízo ou para dela obter uma ilegítima vantagem económica<sup>60,61</sup>.

### **2.4. Destino dos bens apreendidos**

O art. 330.º do CPI prevê que os bens apreendidos no âmbito de um dos crimes acima previstos são declarados perdidos a favor do Estado, sendo total ou parcialmente destruídos quando não for possível extrair a parte que consubstancia violação de direitos de propriedade industrial.

## **3. Ilícitos contraordenacionais**

### **3.1. Concorrência desleal**

Como será estudado adiante, a concorrência desleal já não é punida criminalmente no ordenamento jurídico português, mas sim como ilícito contraordenacional.

### **3.2. Atos preparatórios**

Estabelece o art. 335.º do CPI que quem, sem consentimento do titular do direito, demonstrar intenção de preparar a execução dos atos referidos que constituem os configuram os crimes supra descritos, fabricar, importar, adquirir ou guardar para si, ou para outrem sinais constitutivos de marcas, é punido com coima

---

<sup>60</sup> GONÇALVES, Luís Couto, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, 2ª edição, Almedina, 2015, p. 521 – O presente preceito pretende “evitar atos de oportunismo económico abusivo por parte de quem, ao ter conhecimento de determinado registo de marca ou nome comercial em qualquer país da União, solicite o seu registo em Portugal” com vista a obter vantagens económicas.

<sup>61</sup> Também os procedimentos contra este crime dependem de queixa – art. 329.º do CPI. Note-se que o legislador previu uma moldura penal menor do que a dos restantes ilícitos criminais que o CPI prevê, significando isso que se está mediante um crime menos gravoso.

de 3000€ a 30 000€, caso se trate de pessoa coletiva, e de 750€ a 7500€, caso se trate de pessoa singular.

#### 4. Concorrência desleal

O legislador pune determinadas condutas que prejudicam o legítimo direito à marca, máxime através do instituto da concorrência desleal<sup>62</sup>. Desta forma, é imperativo analisar este instituto e a forma como garante proteção às marcas de prestígio.

Para entender como pode proteger os interesses dos titulares de marcas de prestígio, num primeiro momento será estudada a origem da concorrência desleal, de forma a compreender a sua *ratio*, seguindo-se um exame ao conceito em si e, por fim, como a tutela em termos concretos.

##### 4.1. Origem

A concorrência desleal teve origem no direito privado, passando pelo direito comercial e pelo direito económico. Em Portugal encontramos o estudo deste instituto no âmbito do direito industrial.

Cabe analisar a origem temporal da concorrência desleal. Para ADELAIDE MENEZES LEITÃO “*passou por três fases distintas associadas a uma maior ou menor intervenção do Estado no desenvolvimento das atividades económicas, industriais e comerciais*”<sup>63</sup>. É possível identificar três paradigmas. Um paradigma pré-liberal, considerando-se que, apesar de a concorrência desleal estar intimamente ligada à liberdade do comércio e da indústria, antes da consagração desta, este ilícito já havia sido regulado, embora de forma casuística pelas corporações, pelo que não se pode falar de uma disciplina de concorrência desleal.

---

<sup>62</sup> GONÇALVES, Luís Couto, ob. cit., p. 393 – “*O direito industrial protege a afirmação da empresa e, portanto, a sua principal preocupação é a defesa da atividade empresarial concreta. Essa defesa é feita através de dois mecanismos legais: pela atribuição de direitos privativos (propriedade industrial) e pela proibição de determinadas condutas (proibição da concorrência desleal).*”

<sup>63</sup> LEITÃO, Adelaide Menezes, *Estudo de Direito Privado Sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, 2000, p. 20.



Seguido de um paradigma liberal na época pós-revolução francesa em que se procurou a derrogação da intervenção do Estado na economia<sup>64</sup> (liberalismo económico), não obstante, a par da liberdade de concorrência, existiam também ameaças à lealdade no comércio, o que impunha que a concorrência desleal fosse punida por corromper o sistema económico – tudo isto surgiu ligado à ideia de que o Estado apenas devia intervir quando estivessem a causa a liberdade ou a propriedade e que o indivíduo estaria acima do coletivo (liberalismo jurídico) – assim, encontramos a concorrência desleal na jurisprudência francesa a partir da segunda metade do século XIX, que se fazia valer de cláusulas de responsabilidade civil e de abuso de direito para que se protegesse a industrialização que estava em crescimento e os concorrentes. Por fim, teve lugar um paradigma pós-liberal em que através do intervencionismo estadual se fomentava modelos económicos concorrenciais, o que conduziu ao surgimento das primeiras leis específicas para a regulação instituto, designadamente a Convenção da União de Paris em 1883.<sup>65</sup>

Em Portugal, a concorrência desleal foi fortemente influenciada pela CUP, regulada pela primeira vez na Lei de 4 de Junho de 1883 sobre marcas e que punia

---

<sup>64</sup> Um dos grandes contributos foi de Adam Smith e da sua Teoria da Mão Invisível, no final do século XVIII, ao defender a existência de uma mão invisível capaz de assegurar o funcionamento da lei da oferta e da procura.

<sup>65</sup> **Artigo 10.º bis (introduzido em 1900) – Concorrência Desleal**

1. *Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.*
2. *Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.*
3. *Deverão proibir particularmente:*
  - 1.º *Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;*
  - 2.º *As falsas afirmações no exercício do comércio suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;*
  - 3.º *As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.*

**Artigo 10.º ter (introduzido em 1925) – Marcas, nomes comerciais, falsas indicações, concorrência desleal: recursos legais, direito de promover ação**

1. *Os países da União comprometem-se a assegurar aos nacionais dos países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos artigos 9.º, 10.º e 10.º bis.*
2. *Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas a repressão dos atos previstos nos artigos 9.º, 10.º e 10.º bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país.*

quem engasse o comprador. Em 1940 surgiu o primeiro CPI que punia as violações de direitos de propriedade industrial nos artigos 212.º e 213.º (“delitos contra a propriedade industrial”). Em 1995 assistiu-se à reforma do CPI que introduziu o art. 260.º de natureza penal. No ano de 2003 houve novamente uma reforma do CPI, em que a concorrência desleal surge nas disposições gerais das infrações (cfr. art. 317.º) e o ilícito criminal desaparece, dando lugar ao ilícito de mera ordenação social.

Quanto à lei aplicável em sede de ilícito de concorrência desleal, estabeleceu o art. 6.º, n.º 1 do Regulamento Roma II que *“a lei aplicável a uma obrigação extracontratual decorrente de um ato de concorrência desleal é a lei do país em que as relações de concorrência ou os interesses coletivos dos consumidores sejam afetados ou sejam suscetíveis de ser afetados.”*

## **4.2. Noção**

### **4.2.1. Direito da Concorrência vs. Concorrência Desleal**

Antes de mais, compete fazer a distinção entre o Direito da Concorrência e a Concorrência desleal.

A previsão legal da concorrência desleal não tem por fim suprimir a concorrência, pelo contrário, pressupõe a existência desta e apenas regula os meios utilizados - a lealdade dos meios de concorrência são garantidos pelo instituto da concorrência desleal<sup>66</sup>. A concorrência é permitida e até fomentada pelo Estado, o problema reside na deslealdade dos meios utilizados.<sup>67</sup>

Citando PAULA COSTA E SILVA, *“aquilo que acontece na concorrência é que todos se controlam uns aos outros quanto ao modo de atuação no mercado. E quando alguém pretende ou pensa em desvirtuar as regras de acesso a esse*

---

<sup>66</sup> Princípio da livre iniciativa económica privada previsto no art. 61.º, n.º 1 da CRP: *“A iniciativa económica privada exerce-se livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral”*.

<sup>67</sup> BERCOVITZ, Alberto, ob. cit., p. 629: *“La noción de competencia desleal puede sintetizarse como la obligación de los competidores de comportarse de acuerdo con las normas de corrección vigentes en el tráfico”*.

*mercado, há que agir imediatamente, impondo a obrigação de respeitar aquelas regras*”<sup>68</sup>.

É um instituto regulado pelo Direito Industrial, ao contrário do Direito da Concorrência.

Não obstante, esta diferença pode ser amenizada se o instituto da concorrência desleal e o direito da concorrência forem perspetivados como um *“subsistema de proteção institucional do mercado e da concorrência”*<sup>69</sup>.

#### 4.2.2. Conceito

A concorrência desleal é um instituto que visa, não a atribuição de direitos, mas sim a proibição de determinados comportamentos e de aplicação tanto contexto jurídico comercial e industrial, como no quadro *jus-económico*.<sup>70</sup> O Código da Propriedade Industrial dá-nos a sua definição no artigo 317.º como sendo (1) a prática de atos de concorrência (2) contrários às normas e usos honestos (3) de qualquer ramo de atividade económica. É necessário examinar cada um destes requisitos<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> SILVA, Paula Costa, *“Meios de reação civil à concorrência desleal”*, *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 1997, pp. 102 e 103.

<sup>69</sup> MENDES, Evaristo, *“Direito da concorrência desleal e direito da concorrência”*, *Concorrência Desleal*, Almedina, 1997, p. 93.

<sup>70</sup> VICENTE, Dário Moura, *“Concorrência desleal: diversidade de leis e direito internacional privado”*, *Direito Industrial, Volume VIII*, Almedina, 2012, pp. 183 e ss.: *“Na generalidade dos sistemas jurídicos, o regime da concorrência desleal visa prevenir e reprimir os abusos da liberdade de concorrência. Contudo, nalguns países, como a França, Itália e Portugal, procura-se essencialmente resolver conflitos entre concorrentes individualmente considerados: é o denominado modelo profissional da concorrência desleal em que este tutela sobretudo interesses privados. Noutros países, como a Alemanha, esse regime tutela também interesses dos consumidores e dos demais participantes no mercado: trata-se do chamado modelo social em que a repressão da concorrência desleal tem por objetivo instituir uma ordenação geral das condutas do mercado.”*

<sup>71</sup> Cfr. Acórdão do STJ de 29-10-1986 proferido no processo n.º 03866, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/803ebd607d5c175b802568fc0039384a?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 18-05-1995 proferido no processo n.º 087841, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3f8a1f873944a547802568fc003b86cb?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 27-11-1997 proferido no processo n.º 97B254, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e532bc9c5ca3511c802568fc003b9f81?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 12-01-1999 proferido no processo n.º 98B914, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f7da9f92230ece06802568fc003b92b9?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 26-04-2001 proferido no processo n.º 01B721, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fdba7242cdae0dab80256b4900511057?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 18-03-2003 proferido no processo n.º 03866, disponível em:

#### 4.2.2.1. Prática de atos de concorrência

O ato de concorrência é um ato lícito na medida em que a concorrência é permitida pelo sistema jurídico e tem em vista a obtenção de uma posição vantajosa no mercado. Não obstante, pode facilmente cair na ilicitude na medida em que é *“suscetível de, no desenvolvimento de uma dada atividade económica, prejudicar um outro agente económico que, por sua vez, exerce também uma atividade económica determinada, prejuízo esse que se consubstancia num desvio de clientela própria em benefício de um concorrente”*<sup>72</sup>.

Esta disputa pode também estender-se ao âmbito dos fornecedores, distribuidores, vendedores ou trabalhadores com outros agentes económicos.

Para que surja dano concorrencial é necessário que quem pratica o ato obtenha uma vantagem com o sacrifício de outrem e será lícito se não forem corrompidos padrões de conduta, limitando-se a um prejuízo económico, pelo que não origina qualquer responsabilidade, ao contrário do dano concorrencial efetivo ilícito e culposos que vai contra valores e interesses juridicamente protegidos e constitui uma obrigação de indemnizar<sup>73</sup>.

Por fim, existir uma situação de concorrência desleal é necessário que exista proximidade entre as atividades em causa, é necessário estar-se perante concorrentes (pessoas singulares ou coletivas, cfr. art. 331.º do CPI). Reproduzindo AMÉRICO DA SILVA CARVALHO, *“o ato ilícito, que em matéria de concorrência desleal, deverá ser chamado de ilícito concorrencial,*

---

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/43e78ac99dd1050f80256d0a00448577?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 13-05-2003 proferido no processo n.º 03A1134, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/8666fbaed86f825480256d470048e187?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 30-10-2003 proferido no processo 03B2331, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5f4f6d764816ba6780256de2003b721f?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 12-02-2008 proferido no processo n.º 12-02-2008, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/53ed7c903b7e7a63802573ed003e8d59?OpenDocument>; Acórdão do STJ de 13-07-2010 proferido no âmbito do processo 3/05.9TYLSB.P1.S1, disponível em [http://www.fd.unl.pt/docentes\\_docs/ma/ct\\_MA\\_13022.html](http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/ct_MA_13022.html) (acessos efetuados a 24 de Maio de 2017).

<sup>72</sup> Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26-09-2013 no processo n.º 6742/1999.L1.S2, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c890444e9441824980257bf300385ed7?OpenDocument> (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

<sup>73</sup> LEITÃO, Adelaide Menezes, ob. cit., pp. 48 e 49.

*carateriza-se por ser um ato de concorrência, suscetível de causar dano a terceiro (concorrente) ”*<sup>74</sup>.

Desta forma, exclui-se este instituto de setores onde se afira a existência de uma situação de monopólio<sup>75</sup>.

Em suma, o ato de concorrência (dano concorrencial) é praticado entre pessoas singulares ou coletivas com atividades associadas é permitido (lícito) na ordem jurídica desde que não seja contrário às normas e usos honestos, caindo na ilicitude quando seja adverso a estes.

#### **4.2.2.2. Contrários às normas e usos honestos**

O legislador português foi mais além do que a CUP, uma vez que além de usos honestos acrescentou “normas” (cfr. arts. 10.º bis, n.º 2 da CUP e art. 317.º, n.º 1 do CPI).

Quando se verifique um ato de concorrência “*em termos contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade, dá-se um ato de concorrência desleal, que é ilícita na medida em que constitui um abuso da liberdade de concorrência. A repressão da concorrência desleal condena o meio (a deslealdade) não o fim (desvios da clientela), pelo que a ilicitude radica na deslealdade e não em qualquer direito específico*”<sup>76</sup>. Esta deslealdade advém da violação de normas e usos honestos. Estamos perante uma cláusula valorativa de padrões sociais de conduta a avaliar casuisticamente em cada sector de atividade, que remete o intérprete para o padrão ético da concorrência<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> CARVALHO, Américo da Silva, *Ilícito Concorrencial e Dano*, Coimbra Editora, 2011, p. 27.

<sup>75</sup> Paúl, Jorge Patrício, “*Os pressupostos da concorrência desleal*”, *Concorrência Desleal*, Almedina, 1997, p. 42.

<sup>76</sup> Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26-09-2013 no processo n.º 6742/1999.L1.S2, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c890444e9441824980257bf300385ed7?OpenDocument> (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

<sup>77</sup> PEREIRA, Alexandre Dias, *Propriedade intelectual, concorrência desleal e sua tutela (penal) em Portugal*, disponível em: <https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/28789/1/PROPRIEDADE%20INTELECTUAL%20CONC>

Citando JORGE PATRÍCIO PAÚL, “*não são, no entanto, simples usos, pois o seu qualificativo como honestos pressupõe a existência de um conteúdo ético, de acordo com os valores aceites pela respetiva atividade*”<sup>78</sup>.

#### **4.2.2.3. De qualquer ramo de atividade económica**

Também aqui o legislador português dispôs além da CUP, que no seu art. 10.º bis, n.º 2 apenas refere “em matéria industrial e comercial”.

É necessário que a atividade económica em causa seja idêntica ou afim, utilizando-se como critério a relação de substituição e de complementaridade dos bens ou serviços<sup>79</sup>.

A doutrina diverge quanto às profissões liberais, no entanto, não existe uma cláusula de exclusão destas no art. 317.º, pelo que se considera que se lhes é imposto o instituto da concorrência desleal.

#### **4.2.3. Prática de atos desleais**

O art. 5.º da Diretiva 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores do mercado interno estabelece uma proibição de práticas comerciais desleais, definindo-as no seu n.º 2 como práticas contrárias às exigências relativas à diligência profissional e que distorçam ou sejam suscetíveis de distorcer de maneira substancial o comportamento económico, em relação a um produto, do consumidor médio a que se destina ou que afeta, ou do membro médio de um grupo quando a prática comercial for destinada a um determinado grupo de consumidores.

O mesmo Diploma prevê como práticas comerciais desleais as práticas enganosas (cfr. arts. 6.º e 7.º), as práticas comerciais agressivas (cfr. arts. 8.º e 9.º)

---

ORRENCIA%20DESLEAL%20E%20TUTELA%20PENAL.pdf (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

<sup>78</sup> PAÚL, Jorge Patrício, *Concorrência desleal e direito do consumidor*, disponível em: [http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe\\_artigo.aspx?idsc=45650&ida=45680](http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=45650&ida=45680) (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

<sup>79</sup> CUNHA, Paulo Olavo, ob. Cit., p. 339

e ainda uma exaustiva lista de práticas comerciais que se consideram desleais em qualquer circunstância (cfr. Anexo I da Diretiva 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho).

A nível nacional, é possível encontrar nos arts. 317.º e 318.º do CPI uma lista exemplificativa de atos desleais que se explorará de seguida.

O legislador português estabeleceu apenas uma enumeração exemplificativa, pelo que é necessário realizar uma análise casuística com base na cláusula valorativa do artigo 317.º do CPI <sup>80</sup> - citando LUÍS COUTO GONÇALVES, “*será desleal qualquer comportamento no mercado com fins concorrenciais contrário às exigências de boa fé na concorrência*”<sup>81</sup>.

#### **4.2.3.1. Atos de confusão**

Na linha do estabelecido no art. 10.º bis, n.º 3, 1.º parágrafo da CUP, a alínea a) do n.º 1 do art. 317.º determina que constituem atos de concorrência desleal “*os atos suscetíveis de **criar confusão** com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue*”. É aqui sancionada, não a imitação da marca, mas a confusão que o infrator pretende provocar ao consumidor médio - “*o agente do juízo de semelhança é o consumidor, não o técnico nem o consumidor perito ou especializado ou o observador perspicaz, capaz de fazer ligações que escapam à maioria das pessoas, mas o consumidor médio, menos atento e cuidadoso*”<sup>82</sup>.

Neste âmbito, goza de especial importância a apresentação dos produtos e/ou serviços, através da impressão do conjunto e não de cada elemento

---

<sup>80</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, *Concorrência Desleal*, Almedina, 2002, pp. 251 a 253.

<sup>81</sup> GONÇALVES, Luís Couto, ob. cit., p. 370.

<sup>82</sup> Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 16-07-2009 do processo n.º 1.333/05.5TYSB-8, disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8bb14c13211364e88025766d0036ef1a?OpenDocument> (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

individualmente <sup>83</sup>. Note-se que daqui resulta a lesão de interesses dos concorrentes, bem como dos consumidores – *“Para que uma marca possa desempenhar o seu papel essencial do sistema de concorrência leal, ela deve constituir garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa, à qual pode ser atribuída responsabilidade pela qualidade daqueles”*<sup>84</sup>.

#### **4.2.3.1.1. Em especial, a imitação servil**

Antes de mais, cabe referenciar o princípio da liberdade de imitação (ou de um direito a copiar), princípio segundo o qual, a imitação figura um elemento necessário para que exista progresso. Este princípio assenta na ideia que através da imitação é possível expandir de forma mais rápida a inovação.

Não obstante, é imperativo manter em vista as normas que regulam os direitos de propriedade industrial, de forma a que os mesmos não sejam violados – mormente, a existência de um mercado em que vigore uma concorrência leal e que os consumidores não sejam induzidos em erro. Embora esteja vigente este princípio, deve atender-se aos limites do mesmo – veja-se o disposto no referido art. 317.º, n.º 1, alínea a): havendo confusão entre os produtos ou serviços prestados, existe violação de um direito de exclusivo e, conseqüentemente, das regras da concorrência.

Face a uma reprodução em termos idênticos ou semelhantes, suscetível de criar confusão, nos termos da mencionada norma do CPI, existe cópia servil, o que extravasa o princípio em causa e configura um ato de concorrência desleal.

---

<sup>83</sup> Cfr. PAÚL, Jorge Patrício, *Breve análise do regime da concorrência desleal no novo Código da Propriedade Industrial*, disponível em <https://portal.oa.pt/comunicacao/publicacoes/revista/ano-2003/ano-63-vol-i-ii-abr-2003/artigos-doutrinais/jorge-patricia-paul-breve-analise-do-regime-da-concorrenca-desleal-no-novo-codigo-da-propriedade-industrial/> (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

<sup>84</sup> Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13 de Maio de 2003 proferido no âmbito do processo n.º 03A1134, disponível em: <http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/8666fbaed86f825480256d470048e187?OpenDocument> (acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).



Destarte, define-se imitação servil como a cópia global de um produto, incluindo as suas particularidades (desde o formato à apresentação) e componentes que não são fulcrais para o funcionamento técnico do mesmo, levando à existência de um risco de confusão<sup>85</sup> por parte do público consumidor. Além do elemento confusatório, releva o caráter qualitativo dos atos, o *modus* em que se processa a imitação.

Sendo o risco de confusão elemento primordial deste conceito, é necessário aferir da sua verificação com base nos critérios mencionados *supra*.

Note-se que esta figura se distingue de outra bastante próxima: a concorrência parasitária, que será analisada mais à frente neste estudo.

#### **4.2.3.2. Atos de descrédito**

No mesmo sentido que o art. 10.º<sup>bis</sup>, n.º 3, 2.º parágrafo da CUP, o artigo 317.º, n.º 1, alínea b) estipula que “*as falsas afirmações feitas no exercício de uma atividade económica, com o fim de desacreditar os concorrentes*” constituem atos de concorrência desleal. Também a alínea b) do art. 260.º do CPI faz alusão a estes atos<sup>86</sup>. Observa-se aqui a tentativa de um concorrente de manchar a reputação de determinado produto e/ou serviço com o intuito de chamar a si a clientela da marca anterior.

#### **4.2.3.3. Atos de aproveitamento e de apropriação**

A alínea c) do n.º 1 do art. 317.º estabelece também como atos de concorrência desleal “*as invocações ou referências não autorizadas feitas com o fim de beneficiar do crédito ou da reputação de um nome, estabelecimento ou*

---

<sup>85</sup> Repare-se, não se exige que exista efetivamente confusão, basta que exista risco de confusão.

<sup>86</sup> **Artigo 260.º - Limitações aos direitos conferidas pelo registo**

“Os direitos conferidos pelo registo da marca não permitem ao seu titular impedir terceiros de usar, na sua atividade económica, desde que tal seja feito em conformidade com as normas e os usos honestos em matéria industrial e comercial: (...)”

b) Indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época e meio de produção do produto ou da prestação do serviço ou a outras características dos produtos ou serviços...”

*marca alheios*”, o infrator pretende tirar partido do reconhecimento que determinada marca – aumentando o risco quando se trata de uma marca de prestígio – goza junto do público consumidor.

#### **4.2.3.4. Atos enganosos**

As alíneas d), e) e f) do n.º 1 do art. 317.º, a par art. 10.º<sup>bis</sup>, n.º 3, 3.º parágrafo da CUP, preveem os atos que pretendem enganar os consumidores quanto aos produtos e/ou serviços em ou até mesmo quanto à fonte dos mesmos. Desta forma, consideram como atos desleais *“as falsas indicações de crédito ou reputação próprios, respeitantes ao capital ou situação financeira da empresa ou estabelecimento, à natureza ou âmbito das suas atividades e negócios e à qualidade ou quantidade da clientela”* (alínea d)); *“as falsas descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adotado”* (alínea e)); e ainda, *“a supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fabricante em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento”* (alínea f)).

#### **4.2.3.5. A concorrência parasitária**

Apesar de não se encontrar prevista na lista exemplificativa dos arts. 317.º e 318.º, a concorrência parasitária, que, nas palavras de LUÍS COUTO GONÇALVES, *“consiste na atuação de um concorrente que segue, de modo sistemático, continuado, próximo e essencial, ainda que não provoque confusão, as iniciativas e ideias empresariais de outro concorrente”*<sup>87</sup>, é também fruto de um ato de concorrência desleal, porquanto o infrator pretende tirar partido do reconhecimento, do prestígio e da estima de outra marca junto do público consumidor, existindo uma relação de dependência entre o parasita e o concorrente

---

<sup>87</sup> GONÇALVES, Luís Couto, ob. cit., p. 392.

parasitado. Ainda que não se encontre plasmada nos artigos referidos *supra*, o seu fundamento enquanto concorrência desleal reside na contrariedade das normas e usos honestos – o que o concorrente parasitário pretende pode não ser a confusão, mas há, efetivamente, aproveitamento da condução empresarial de outro concorrente e da reputação que este adquiriu de forma legítima junto dos consumidores. Configura concorrência desleal se for valorada pelas normas e usos honestos da atividade económica em concreto.

PATRÍCIO PAÚL entende que se está perante concorrência parasitária quando um empresário segue sistematicamente as pisadas de outro concorrente.

CARLOS OLAVO defende que o parasitismo visa o aproveitamento da reputação que o concorrente e os seus produtos têm no mercado ou dos resultados do trabalho daquele. O ato desleal não reside num ato singular, mas sim numa cadeia de atos de aproveitamento e que são suscetíveis de prejudicar o concorrente.

ADELAIDE MENEZES LEITÃO considera que o carácter sistemático dos atos viola as regras da concorrência e, por isso, ainda que não se enquadrem no art. 317.º, n.1, alínea a), violam as normas e usos honestos das atividades económicas.

Para OLIVEIRA ASCENSÃO, autor que qualifica a concorrência parasitária como uma forma de imitação servil, existe concorrência parasitária “quando uma empresa copia servilmente, globalmente, duradouramente, a linha empresarial de outra. Com isso visa anular a distância que a separa dessa empresa, não graças à sua própria prestação, mas antes à apropriação dos elementos de inovação e risco que deveriam dar a vitória ao concorrente”<sup>88</sup>.

Também aqui releva o princípio da livre imitabilidade e os seus limites que impelem uma imitação leal.

Cabe agora fazer a destrição entre imitação servil e concorrência parasitária. Ao contrário da cópia servil, neste âmbito não é exigido o critério da confundibilidade, ou seja, enquanto que naquela existe uma imitação confusatória, aqui existe uma imitação não confusatória, um aproveitamento desleal do trabalho de uma empresa de forma contínua, sistemática e global. Ao passo que na imitação

---

<sup>88</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, *Concorrência Desleal*, 2002, Almedina, Coimbra, p. 446.

servil se evidencia o *modus* (dimensão qualitativa), na concorrência parasitária releva o *quantus* (dimensão quantitativa – a índole contínua e sistemática).

Na prática impera, num primeiro momento, determinar se existe risco de confusão através dos critérios anteriormente mencionados e, sendo essa questão respondida de forma negativa, aferir circunstâncias que associadas configuram o caso concreto como concorrência parasitária e, conseqüentemente, concorrência desleal.

\*

Analisado o conceito de concorrência desleal, cumpre realçar alguns dos seus traços. Tendo por base o objetivo de manter a lealdade dos meios utilizados entre concorrentes, proibindo comportamentos em que se violem as normas e usos honestos do mercado, este é um instituto relevante para as marcas de prestígio. A importância recai, nomeadamente, na sanção de atos de confusão, punindo-se a intenção do infrator de causar confusão no público consumidor, de forma a atrair a si a clientela que, sem existir esta atuação desleal, escolheria os bens do titular da marca de prestígio devido à elevada qualidade que aos mesmos atribui. Além de ser um instituto importante na contenda da imitação servil, também o é no combate à concorrência parasitária e aos atos de aproveitamento. Relembre-se que à confusão gerada no consumidor, pode acrescer a diluição da marca de prestígio, fenómeno nefasto para o investimento que os titulares das mesmas realizam.

Não obstante, em paralelo a esta figura, deveria existir uma outra que concretizasse mais meios que o infrator pode utilizar para reforçar a sua marca e enfraquecer e diluir a marca legítima. Reitera-se que, regra geral, os titulares de marcas de prestígio fazem avultados investimentos para distinguir os seus bens dos demais no mercado, mormente pela qualidade que o consumidor lhes associa e pela especial atração que tende a existir, o que inclui tudo o que envolve o bem, culminando no sinal de prestígio que lhe é apostado. O instituto da concorrência desleal, por si só, não parece suficiente para que os titulares de marcas de prestígio sintam os seus legítimos interesses salvaguardados.

Ainda assim, incumbe traçar a tutela prevista pelo legislador para garantir a proteção face à concorrência desleal, de forma a entender como esta se desenrola na prática.

### **4.3. Tutela**

#### **4.3.1. Meios preventivos**

É uma pretensão de abstenção da conduta, de forma a evitar a efetivação de concorrência desleal, que se traduz em três modalidades de meios preventivos:

- a) As disposições restritivas de atribuição de direitos privativos, designadamente a recusa do registo da marca quando se reconheça previamente que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível ainda que não seja a sua intenção (cfr. art. 239.º, n.1, alínea e) do CPI); a intervenção aduaneira quando se manifestem indícios de uma infração prevista no Código (cfr. 319.º do CPI)<sup>89</sup>.
- b) A ação de simples apreciação, positiva ou negativa, prevista no art. 10.º, n.º 3, alínea a) do CPC, desde que o autor demonstre o prejuízo que sofreu ou poderá sofrer como consequência daquele ato – será positiva se tiver por fim a declaração de que o autor se encontra numa posição que poderá ser atingida pelo ato de concorrência em relação ao qual existe fundado receio que venha a ser praticado ou que já se praticou; por outro lado, será negativa se declarar que o concorrente não tem o direito de praticar determinado ato<sup>90</sup>;
- c) A ação inibitória, de abstenção ou de interdição, que consiste na condenação do concorrente para não praticar determinado ato que seja desconforme à concorrência.

É ainda necessário fazer referência ao particular regime de providências cautelares previsto no art. 338.º-I do CPI com o objetivo de *inibir qualquer*

---

<sup>89</sup> SILVA, Paula Costa, ob. Cit, p. 100.

<sup>90</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, ob. Cit., p. 252

*violação iminente ou proibir a continuação da violação, sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de propriedade industrial (nº 1, alíneas a) e b)), o requerente forneça os elementos de prova para demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que está autorizado a utilizá-lo, e que se verifica ou está iminente uma violação (n.º 2); podendo também ser decretadas contra qualquer intermediário cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de propriedade industrial (n.º 3). Com estes meios pode obter-se, embora de forma provisória, “efeitos de prevenção ou cessação de uma atividade violadora de regras de leal concorrência”<sup>91</sup>.*

#### **4.3.2. Meios repressivos**

Os meios repressivos estão sujeitos a um princípio de tipicidade, pelo que apenas podem ser aplicadas sanções que a lei preveja.

Neste âmbito identificam-se três figuras<sup>92</sup>:

- a) Pretensão da cessação – o que se pretende é eliminar as fontes de perigo que potenciam os danos e que, desta forma, fomentam estados de desconformidade (objetiva). Pretende-se cessar uma conduta, removendo as fontes de perigo e suprimindo os suportes da desconformidade<sup>93</sup>.
- b) Pretensão da reconstituição – assenta na prática de atos que reponham o estado de conformidade objetiva <sup>94</sup> . Neste âmbito insere-se a problemática da responsabilidade civil (reparação de danos no âmbito da concorrência desleal).
- c) Providências administrativas – neste quadro também se aplica a intervenção aduaneira prevista no art. 319.º do CPI.

---

<sup>91</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, ob. Cit., p. 246.

<sup>92</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, ob. Cit., p. 256.

<sup>93</sup> SILVA, Paula Costa, ob. Cit, pp. 107 e ss.

<sup>94</sup> SILVA, Paula Costa, ob. Cit, pp. 107 e ss.

#### 4.3.3. Ilícito civil e responsabilidade civil

Como referido anteriormente, o instituto da concorrência desleal visa proteger o funcionamento do mercado, garantindo a lealdade na atuação dos seus intervenientes e protegendo os interesses dos concorrentes. Relembre-se a ideia de que *“o instituto da concorrência desleal, embora não conceda nenhum direito subjetivo aos concorrentes, porquanto, essencialmente, estabelece uma proibição de atos desleais, reconhece a cada um deles um interesse juridicamente protegido”*<sup>95</sup>.

Ao ilícito praticado à luz deste instituto corresponde um ilícito civil, e uma vez que essa atuação desleal pode provocar danos na esfera do outro concorrente, os seus interesses podem não se considerar protegidos apenas com a cessação de atividade daquele. Aquando da prática de atos ilícitos de concorrência desleal, é necessário ativar sistemas que reparem os danos sofridos pelos concorrentes provocados por aquela conduta. Quando deixa de existir apenas um “perigo de dano” e existem danos efetivos, é necessário repará-los. É aqui que entra a responsabilidade civil extracontratual.<sup>96</sup>

Uma vez que o legislador não previu um regime específico de responsabilidade civil por prática destas condutas, irão aplicar-se as regras gerais de responsabilidade civil plasmadas no Código Civil, em conjugação com o art. 317.º do CPI.

Surge, assim, nos termos do artigo 483.º do CC uma obrigação de indemnizar de forma a reparar os danos provocados com tal atuação (cfr. arts. 562.º e ss do CC).

---

<sup>95</sup> GONÇALVES, Luís Couto, ob. Cit., p. 393.

<sup>96</sup> OLAVO, Carlos, *Propriedade Industrial, Volume I*, 2ª Edição, Almedina, 2005, p. 132: *“No âmbito da proteção do direito à marca, o que está em causa é, antes de mais, garantir a possibilidade de cada um aceder e se expandir no mercado sem interferência de terceiros. Trata-se de proteger a capacidade de angariação de clientela de cada empresário.”* Desta forma, mesmo que não esteja consagrada responsabilidade criminal, o detentor da marca usurpada, tem à sua disposição ação de reparação de danos.

#### 4.3.3.1. Aferição da responsabilidade civil

Para que possa aferir-se da existência de responsabilidade civil extracontratual derivada da atuação de concorrência desleal, é necessário que se verifiquem quatro pressupostos: (1) facto, (2) ilicitude, (3) dolo ou mera culpa, (4) dano e (5) o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano<sup>97</sup>.

Antes de mais, e como já referido, (1) (2) o ato de concorrência desleal configura um ato ilícito, na medida em que é violado um direito subjetivo de um concorrente<sup>98</sup>; (3) contudo, como mencionado *supra* em matéria de concorrência desleal não existe responsabilidade objetiva, uma vez que esta é típica e era necessário que a norma a impusesse, pelo que necessário aferir da existência de dolo ou culpa na prática do mencionado ato (responsabilidade subjetiva – cfr. art. 483.º, n.º 2).

(4) Para que possa acionar-se este mecanismo, o elemento fulcral a ser preenchido é a existência de um dano provocado por uma atuação dolosa ou negligente – não se visa “*sancionar comportamentos em si, mas antes sancionar comportamentos pelos danos que eles despoletam*”<sup>99</sup>.

Não basta que exista um perigo de dano, este tem de ocorrer: tem de se verificar uma lesão do interesse do concorrente derivada do ilícito concorrencial praticado. Nesta matéria, fala-se de dano patrimonial, o que abrange o dano emergente, que se reflete nos prejuízos sofridos nos direitos de que o lesado era titular, e o lucro cessante, que tem que ver com os proveitos que o lesado deixa de obter na sequência da prática do ato de concorrência desleal. Para aferir da

---

<sup>97</sup> LIMA, Pires & ANTUNES Varela, *Código Civil Anotado, Volume I*, 4ª Ed., Coimbra Editora, 1987, p. 471 - “É necessário, desde logo, que haja um *facto voluntário do agente* (não como mero *facto natural* causador de danos), pois, só o homem, como destinatário dos comandos emanados da lei, é capaz de *violar* direitos alheios ou de agir contra disposições legais; em segundo lugar, é preciso que o facto no agente seja *ilícito* («Aquele que... violar *ilicitamente*...»); em terceiro lugar, que haja um nexo de imputação do facto ao lesante («*Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar*...»); depois, que à violação do direito subjetivo ou da lei sobrevenha um *dano*, pois sem dano não chega a pôr-se qualquer problema de responsabilidade civil [...]; por último, que haja um nexo de *causalidade* entre o facto praticado pelo agente e o dano sofrido pela vítima, de modo a poder afirmar-se, à luz do direito, que o dano é *resultante* da violação.”

<sup>98</sup> A ilicitude em sede de responsabilidade civil subdivide-se em duas variáveis: a responsabilidade em sede de violação de direitos subjetivos e a responsabilidade por violação de normas de proteção.

<sup>99</sup> SILVA, Paula Costa, ob. cit, p. 113



dimensão do dano é necessário comparar a “*situação real do atual lesado e a situação (hipotética) em que ele se encontraria, se não fosse a lesão, no mesmo momento (art. 562.º, n.º 2)*”<sup>100</sup> – teoria da diferença.

Conforme o disposto no art. 342.º, n.º 1 do CC, cabe ao concorrente que invoca a existência do dano, provar os factos que constituem o seu direito de ser indemnizado, ou seja, o ónus da prova recai sobre aquele cujo interesse concorrencial foi alegadamente ferido.

A finalidade do agente que pratica ato(s) de concorrência desleal é desviar clientela de um concorrente para si. Não obstante, para que ocorra concorrência desleal não tem efetivamente de existir desvio de clientela, basta que determinadas condutas sejam propensas a esse efeito. O desvio de clientela alheia consubstancia o ato ilícito e o dano. Ao verificar-se, traduzir-se-á em prejuízos para o concorrente, nomeadamente na diminuição do volume efetivo ou potencial do negócio do lesado, preenchendo-se, assim, o requisito do dano.

Relativamente ao cálculo e à prova do dano, é uma tarefa que não se figura fácil. Como referido anteriormente, é adotada a teoria da diferença, contudo esta impõe grandes dificuldades, uma vez que, e citando ADELAIDE MENEZES LEITÃO, “*o concorrente nunca sabe o que deixou de ganhar em virtude da concorrência desleal sobre si praticada, ou seja, não é em princípio difícil determinar a situação real do património presente, mas já será complicado determinar a situação hipotética presente que se verificaria caso não se produzissem danos*”.

Defende a Autora que deve ser apresentado um “*pedido genérico que posteriormente seja liquidado nos termos dos arts. 565.º e 569.º do CC*”<sup>101</sup>. Face aos obstáculos que podem surgir para fazer prova dos prejuízos sofridos, é comum recorrer-se ao n.º 3 do art. 566.º do CC, nos termos do qual “*se não puder ser averiguado o valor exato dos danos, o tribunal julgará equitativamente dentro dos limites que tiver por provados*”. Acresce ainda que “*atendendo à natureza continuada dos danos, pode o tribunal, a requerimento do lesado, dar à*

---

<sup>100</sup> LIMA, Pires & ANTUNES Varela, ob. Cit., p. 475.

<sup>101</sup> LEITÃO, Adelaide Menezes, ob. Cit., p. 170.

*indenização, no todo ou em parte, a forma de renda vitalícia ou temporária, determinando as providências necessárias para garantir o seu pagamento*” (art. 567.º, n.º 1 do CC). Note-se que *“na fixação da indenização pode o tribunal atender aos danos futuros, desde que sejam previsíveis*” (art. 564.º, n.º 2). Por último, cabe ainda fazer referência ao facto de que *“quando a responsabilidade se fundar em mera culpa, poderá a indenização ser fixada, equitativamente, em montante inferior ao que corresponderia aos danos causados, desde que o grau de culpabilidade do agente, a situação económica deste e do lesado, e as demais circunstâncias o justifiquem*” (art. 494.º do CC).

(5) Apenas os danos resultantes do facto ilícito se imputam à responsabilidade do agente, pelo que é necessário fazer uma seleção dos danos provocados por aquele ato, o mesmo é dizer que é necessário encontrar o nexo de causalidade. Diz-nos o art. 563.º do CC que *“a obrigação de indenização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão”*, algo que cabe também ao lesado provar (cfr. art. 342.º do CC).

#### **4.3.3.2. Breve nota sobre o enriquecimento sem causa**

*Last but not least*, cabe fazer uma breve referência à figura subsidiária do enriquecimento sem causa. *“Aquele que, sem causa justificativa, enriquecer à custa de outrem é obrigado a restituir aquilo com que injustamente se locupletou”* (art. 473.º, n.º 1 do CC), sendo que esta *“obrigação de restituir fundada no enriquecimento sem causa compreende tudo quanto se tenha obtido à custa do empobrecido ou, se a restituição em espécie não for possível, o valor correspondente”* (art. 479.º, n.º 1 do CC).

Tal como a responsabilidade civil, também o instituto do enriquecimento sem causa envolve a indenização do concorrente que viu o seu direito violado, no entanto, enquanto aquela visa apenas eliminar o prejuízo, esta visa extinguir um enriquecimento injusto de um concorrente à custa de outro<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> LEITÃO, Adelaide Menezes, ob. Cit., p. 175.

No âmbito da concorrência desleal, esta figura deve ser utilizada para tutelar as situações que satisfaçam os requisitos da responsabilidade civil.

#### **4.3.4. Ilícito de mera ordenação social**

O CPI em vigor prevê a concorrência desleal enquanto ilícito de mera ordenação social. Dispõe o art. 331.º do CPI que *“é punido com coima de € 3000 a € 30 000, caso se trate de pessoa coletiva, e de € 750 a € 7500, caso se trate de pessoa singular, quem praticar qualquer dos atos de concorrência desleal definidos nos artigos 317.º e 318.º”*. Note-se que o que se está a suscetibilidade de provocar um dano – há perigo que o dano venha a ocorrer, mas ainda não ocorreu – quando se verifica o dano, entramos na esfera da responsabilidade civil.

O Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro (doravante designado “RCGO”), que institui o ilícito de mera ordenação social, dispõe no art. 8.º que, para que se verifique a contraordenação, é necessário que se verifique dolo na prática do ato.

O art. 54.º do mesmo diploma prevê que o processo se inicia *“mediante participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou ainda mediante denúncia particular”* (n.º 1), neste caso, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (art. 343.º do CPI), e que *“a autoridade administrativa procederá à sua investigação e instrução, finda a qual arquivará o processo ou aplicará uma coima”* (n.º 2) – sendo a autoridade competente o INPI (art. 344.º do CPI). Nos termos do art. 55.º do RGCO as decisões resultantes do artigo anterior *“são suscetíveis de impugnação judicial por parte do arguido ou da pessoa contra as quais se dirigem”* (n.º 1).

O art. 345.º do CPI prevê que o produto resultante da aplicação das coimas se distribui entre o Estado, a quem cabe 60%, a ASAE, no valor correspondente a 20%, e o INPI, que recebe os restantes 20%.

#### **IV – *TRADE DRESS*: UM REFORÇO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Analisada a tutela jurídica dos bens sinalizados por marcas de prestígio, não pode deixar de concluir-se que existe uma certa lacuna na proteção dos fatores objetivos que indicam a proveniência do bem, nomeadamente a forma como os titulares destas marcas os apresentam ao público consumidor. Alcançada esta etapa final do presente estudo, levanta-se, assim, uma última questão: poderá coexistir com o atual regime de proteção das marcas de prestígio outro tipo de proteção para a forma como os bens se distinguem no mercado?<sup>103</sup>

Relembrem-se os critérios para que uma marca seja considerada de prestígio: a excecional notoriedade e a imensa capacidade atrativa que deriva da qualidade que os consumidores associam aos bens sinalizados por ela. O detentor de uma marca de prestígio pretende proteger o que caracteriza os seus bens, aquilo que leva o consumidor a preferi-los, ainda que por um preço mais elevado. A forma como o bem é apresentado ao público valoriza a marca e faz parte da mesma, porquanto distingue a origem do bem e leva o comprador a optar por uma determinada marca e não por outra<sup>104</sup>. Não é suficiente defender a marca *per si*, é necessário proteger o conjunto.

Irá analisar-se o *trade dress* e como poderá ser introduzido no Direito Industrial como complemento à proteção dos bens das marcas de prestígio. Começando por explorar o conceito e a origem desta figura, passando pelos requisitos necessários à sua proteção, examinando como é que se enquadra no contexto português e como se poderá adequar esta proteção. Por fim, serão traçadas conclusões e propostas face ao estudo elaborado.

---

<sup>103</sup> Analisado o regime jurídico das marcas, poderá considerar que esta é uma lacuna transversal a todas as suas categorias; contudo, uma vez que o presente estudo se recorta às marcas de prestígio, apenas se irá inferir da aplicação do *trade dress* nesse âmbito.

<sup>104</sup> Acresce que, não obstante a já existente tutela ultramerceológica, os produtos ou serviços sinalizados por marcas de prestígio são estão mais suscetíveis à imitação.

## 1. O conceito *trade dress*

O cenário atual do mercado caracteriza-se pela velocidade crescente da concorrência e competitividade, o que leva os empresários a investirem cada vez mais na forma como apresentam os seus produtos ao público. Para que os consumidores se sintam mais atraídos por uns produtos do que por outros e os seus produtos se diferenciem, as empresas dedicam muitos esforços monetários na promoção, publicidade, no meio envolvente em que os seus produtos são apresentados e os seus serviços são prestados ao público.

Como resulta do analisado até aqui, através da marca, sinal de identificação da origem empresarial, e muitas vezes o ativo com mais valor que esta detém, é possível discernir uns produtos e serviços dos prestados por outro concorrente. Não obstante, face à conjuntura competitiva atual, muitas vezes não é suficiente. À marca é necessário acrescentar uma *personalidade visual* forte que atraia os consumidores. Aqui entra a figura do *trade dress*, que engloba os vários elementos que levam o público a reconhecer e, na maioria dos casos, a preferir um produto.

Não é um tema muito debatido na jurisprudência e doutrina portuguesa, ao contrário de outros ordenamentos jurídicos, como nos EUA, conforme se constatará mais à frente. O conceito de *trade dress* não se encontra plasmado na legislação, quer portuguesa, quer estrangeira, pelo que terá de se recorrer à doutrina e jurisprudência para o formular.

A génese desta figura teve lugar em 1992 nos Estados Unidos da América com o caso *Two Pesos v. Taco Cabana*<sup>105</sup> julgado pelo *Supreme Court*, em que se

---

<sup>105</sup> *Two Pesos, Inc., v. Taco Cabana, Inc.*, 26-06-1992, *Supreme Court of the United States*, disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html> (acesso efetuado a 29 de Maio de 2017).

Ver também: *Qualitex Company v. Jacobson Products Company, Inc.*, 28-03-1995, *Supreme Court of the United States*, disponível em: <https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html> (acesso efetuado a 30 de Maio de 2017); *Wal-mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 22-03-2000, *Supreme Court of the United States*, disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/case.html> (acesso efetuado a 30 de Maio de 2017).

discutiu a proteção da imagem e do estilo de um estabelecimento comercial. Com efeito, numa primeira fase o instituto visava proteger apenas embalagens e rótulos de produtos, o seu conceito foi sendo ampliado e passou também a proteger a configuração dos produtos, pelo que atualmente se refere à “*aparência global de um produto ou serviço e abrange rótulos, embalagens, configurações, recipientes, assim como a aparência visual dos mais diversos estabelecimentos comerciais*”<sup>106</sup>.

Nos EUA o *trade dress* encontra-se legalmente previsto na secção 43(a) do *Trademark Act* de 1946 (*Lanham Act*), inicialmente desenhada como uma estatuição contra a publicidade enganosa<sup>107</sup>, mas que atualmente tem sido utilizado como veículo para declarar a violação de *trade dress* não registado na aparência e forma das embalagens e produtos<sup>108</sup>. Destarte, o presente diploma protege o *trade dress* quando este reproduz a mesma função de distinção que a marca.

O *trade dress* pode encontrar proteção no âmbito do direito intelectual através do regime das marcas, dos desenhos ou modelos, do Direitos de Autor ou até da concorrência desleal. Porém, alguns países como a Alemanha e a Suíça estabelecem uma proteção específica para a apresentação exterior dos produtos, abrangendo a forma do produto e até a embalagem. Esta proteção discorre do facto de se considerar que a forma como os produtos são apresentados ao consumidor é

---

<sup>106</sup> ANDRADE, Gustavo Piva, *O trade dress e a proteção da identidade visual dos produtos e serviços*, Maio 2011, p. 4, disponível em:

[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUupload/file/GPA%20O_trade_dress_pi.pdf)  
(acesso efetuado a 28 de Maio de 2017).

No mesmo sentido, MCCARTHY, J. Thomas, ob. Cit. p. 62: “*While “trade dress” traditionally meant only the packaging and labeling of a product, as a result of section 43(a) litigation in the 1980s, the term has now been stretched to include the shape and design of the product itself.*”

<sup>107</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. Cit. p. 58.

<sup>108</sup> MCCARTHY, J. Thomas, ob. Cit., p. 46.

um fator de distinção dos mesmos e, porquanto, deve ser objeto de um direito absoluto de exclusivo<sup>109</sup>.

Como se indagará adiante, em Portugal também não existe proteção específica para esta figura, pelo que a proteção é garantida, dentro do possível, através do instituto da concorrência desleal acima estudado. A par do regime português, Itália e França também reprimem a imitação da apresentação exterior dos produtos via concorrência desleal, na medida em que configure um ato de confusão que induz o consumidor em erro.

\*

A *International Trademark Association* define *trade dress* como a embalagem ou o design de um produto. Segundo a mesma associação, os consumidores podem ser guiados pelo olhar familiar do produto e não pelas palavras, caso em que o vestido comercial do produto pode ser protegido como qualquer outra marca comercial, sendo que em alguns países, o *trade dress* pode ter proteção imediata e ser registado de acordo com o direito das marcas<sup>110</sup>.

Para MCCARTHY *trade dress* é a totalidade de elementos em que um produto ou serviço é embalado, apresentado ou projetado, elementos esses que se combinam para criar a imagem visual completa apresentada aos clientes e capaz de adquirir direitos legais exclusivos como um tipo de símbolo de identificação de origem, para o autor o *trade dress* consiste na aparência distintiva da configuração do produto ou da sua embalagem; contudo, exige que os referidos elementos tenham sido utilizados de forma a denotar a origem empresarial do produto<sup>111</sup>.

---

<sup>109</sup> OLAVO, Carlos, “A proteção do *trade dress*”, *Curso de Direito Industrial Vol. V*, Almedina, 2008, p. 446.

<sup>110</sup> INTA – International Trademark Association, *Trademark Basics, a Guide for Business*, p. 12, disponível em [http://www.inta.org/media/documents/2012\\_tmbasicsbusiness.pdf](http://www.inta.org/media/documents/2012_tmbasicsbusiness.pdf) (acesso efetuado a 27 de Agosto de 2017).

<sup>111</sup> MCCARTHY, J. Thomas, “*Lanham Act § 43(A): The Sleeping Giant Is Now Wide Awake*”, p. 60, disponível em: <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4322&context=lcp> (acesso efetuado a 30 de Maio de 2017).



Segundo CARLOS OLAVO é uma figura tem que ver com o “*aspeto visual característico de como um produto ou serviço é apresentado ao público*”<sup>112</sup>, na medida em que “*a utilização sempre do mesmo conjunto visual serve como elemento identificador da empresa que fornece o produto ou serviço e assim serve de instrumento de angariação de clientela*”<sup>113</sup>.

PEDRO SOUSA E SILVA, na mesma direção que os autores citados *supra*, define *trade dress* como sendo o “*conjunto de elementos visuais, incluindo palavras, imagens, cores e formas, que determinam o modo como esses produtos ou serviços aparecem perante o consumidor*”<sup>114</sup>, correspondendo à forma como o produto é vestido – é, assim, um fenómeno associado ao design, contudo mais abrangente, tendo como principal objetivo a identificação de um “produto ou serviço e *product, packaging, get up, graphic symbols and typographic typefaces, but excluding computer programs*”<sup>115</sup>.

Face ao exposto, irá continuar-se o presente estudo tendo por base o *trade dress* como a proteção do “conjunto-imagem” do produto, a forma como o produto é vestido e apresentado ao mercado, que muitas vezes corresponde ao fator decisivo no momento de compra do produto. Tal como a marca, o *trade dress* funciona como um sinal distintivo dos bens, é uma forma de o consumidor associar a proveniência do produto a determinada marca e, consequentemente, a

---

<sup>112</sup> OLAVO, Carlos, “A proteção do *trade dress*”, *Curso de Direito Industrial Vol. V*, Almedina, 2008, p. 430.

<sup>113</sup> OLAVO, Carlos, “A proteção do *trade dress*”, *Curso de Direito Industrial Vol. V*, Almedina, 2008, p. 429.

<sup>114</sup> SILVA, Pedro Sousa, “O artigo 240.º do CPI e a proteção do *trade dress*”, *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, 2015, p. 1034.

<sup>115</sup> SILVA, Pedro Sousa, “O artigo 240.º do CPI e a proteção do *trade dress*”, *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 1035 e 1036.

determinado produtor. Contudo, ao contrário do direito tradicional das marcas, o *trade dress* protege todo o produto, desde a embalagem ao *design*.

## 2. Jurisprudência relevante

Os casos em que está em causa o *trade dress* de um bem são resolvidos *ad hoc*, pelo que para entender esta figura e o seu regime – que não é definido pelo legislador – cabe analisar alguns dos casos mais conhecidos onde foi discutida.

### 2.1. *Two Pesos, Inc., v. Taco Cabana, Inc. (1992)*

Em causa estava a capacidade distintiva para reconhecer a origem dos produtos e serviços do restaurante *Taco Cabana*, cujas características foram adotadas pelo concorrente *Two Pesos*. Este concorrente alegou que aquele não tinha capacidade distintiva, porquanto não tinha adquirido *secondary meaning*. O Tribunal sancionou *Two Pesos* por violação do *trade dress* de *Taco Cabana*, através da aplicação da secção 43(a) do *Lanham Act*, na sua versão anterior a 1988, e das cinco categorias de análise do carácter distintivo das marcas, estabelecidas no caso *Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World Incorporated*<sup>116</sup>: marcas genéricas, descritivas, sugestivas, arbitrárias e fantasiosas. Uma marca genérica não tem carácter distintivo, pelo que não pode ser registada; uma marca descritiva não tem carácter distintivo, mas pode adquiri-lo com o tempo (*secondary meaning*<sup>117</sup>), ou seja, pode vir a ser registada; quanto às outras categorias, têm um carácter distintivo inerente, não carecendo de prova de *secondary meaning* e podem ser registadas. Com base nisto, o Tribunal considerou que os

---

<sup>116</sup> *Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World Incorporated*, 1976, *District Court for the Southern District of New York, 2nd Circuit*, disponível em:

[https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976\\_Abercrombie\\_Abridged.pdf](https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_Abercrombie_Abridged.pdf) (acesso efetuado a 28 de Agosto de 2017).

<sup>117</sup> Tratam-se de características que já tinham adquirido um significado no mercado (*primary meaning*) e com a utilização das mesmas num certo bem de uma marca, passaram a ter outro significado que faz com que sejam maioritariamente associadas ao titular dessa marca.

estabelecimentos de *Taco Cabana* eram tinham capacidade distintiva inerente e que não era necessário fazer prova do *secondary meaning*.

## 2.2. *Qualitex Company v. Jacobson Products Company, Inc. (1995)*

Embora não fosse um caso de *trade dress*, esta figura foi discutida. Em causa estava uma empresa, a *Qualitex*, que comercializava panos de limpeza com de cor verde/dourada. A *Jacobson* começou a comercializar panos com uma cor similar. Face a isto, a *Qualitex*, tendo registado a cor como marca, intentou uma ação contra a *Jacobson* por violação da marca.

O Tribunal decidiu no sentido de que uma cor<sup>118</sup> pode ser registada como marca desde que possua carácter distintivo e não seja funcional. Contudo, uma vez que uma cor não tem carácter distintivo inerente, é necessário fazer prova da aquisição do *secondary meaning*.

No presente caso, e uma vez que a cor estava protegida como marca, não seria necessário proteger a cor através do *trade dress*, conferindo, assim, mais proteção ao bem, porquanto impede a importação de bens similares que causassem confusão<sup>119</sup>, o registo da marca é uma forma de publicitar quem é o seu titular<sup>120</sup>, constitui um estado incontestável<sup>121</sup> e é uma prova manifesta da sua validade e titularidade<sup>122</sup>.

Não obstante, caso o registo da cor como marca não fosse possível, seria possível protegê-la através do *trade dress*, se demonstrado que, na impressão geral do produto, a mesma tinha adquirido *secondary meaning*.

---

<sup>118</sup> O mesmo se aplica à forma como marca.

<sup>119</sup> § 1124 *Lanham Act*.

<sup>120</sup> § 1072 *Lanham Act*.

<sup>121</sup> § 1065 *Lanham Act*.

<sup>122</sup> § 1057(b) *Lanham Act*.

### **2.3. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. (2000)***

A empresa *Samara* comercializava roupas de criança, que foram alegadamente copiadas pela *Wal-Mart*. Face a isso, a *Samara* processou a *Wal-Mart* por violação de *trade dress* não registado.

O Tribunal considerou que, ainda que o *design* da roupa não possuísse carácter distintivo inerente, poderia ser protegido através de *trade dress* se provasse que tinha adquirido *secondary meaning*. A esse requisito acrescia a prova de que o *trade dress* em causa não era funcional e o risco de confusão com a roupa que *Wal-Mart* estava a comercializar.

### **2.4. *Traffix Devices Inc. v. Marketing Displays Inc. (2001)***

A *Marketing Displays* era titular de patentes de mecanismos que fixavam sinais de trânsito, impedindo que fossem levantados pelo vento. Quando o período de vigência daquelas patentes terminou, a *Traffix Devices* passou a comercializar um produto idêntico, o que levou a *Marketing Displays* a processá-la por violação do *trade dress*, com base no *secondary meaning* adquirido pelos seus produtos.

Contudo, em causa estava também a funcionalidade do produto, o que levou o *Supreme Court* a decidir pela não proteção do *trade dress* no presente caso.

## **3. Requisitos de proteção**

Através da análise efetuada até aqui, pode concluir-se que a proteção do *trade dress* se concentra em três traços: a capacidade distintiva; a prova do risco de confusão nos casos de litígio e o limite da funcionalidade. Irão agora analisar-se estes pontos.

Para que seja concedida proteção ao *trade dress*, requer-se que o mesmo possua capacidade distintiva inerente ou *secondary meaning*. Um bem possui capacidade distintiva inerente quando, pelas suas características os consumidores o associam a determinada marca. Quanto ao *secondary meaning*, este é adquirido quando ao longo do tempo e acontece quando determinadas características triviais, que não poderiam ser registadas como marca, passam a ser associadas a um

produto ou serviço. Tendo em conta as características exteriores do bem, o consumidor irá associá-lo a determinada marca. Este é o requisito essencial do *trade dress*: para ser protegido, tem que ser identificável na mente do consumidor.

Existe violação do *trade dress* quando existe risco de confusão, ou seja, quando existe risco de o consumidor médio confundir o produto do infrator com o do primeiro comerciante<sup>123</sup>. Quando a impressão geral do produto confunde o consumidor, isto é, quando consumidor médio, desatento, ao ver dois bens de comerciantes diferentes, acha que provêm do mesmo produtor, existe violação do *trade dress*. Em caso de litígio por violação de *trade dress*, é imperativo provar que se verifica este risco.

Por fim, o *trade dress* não pode abranger características funcionais de um produto: com esta limitação visa impedir-se o monopólio de algo que seja necessário para a funcionalidade de todos os comerciantes de bens similares. De forma a entender melhor este limite, pense-se numa garrafa da marca registada “Coca-Cola” – os titulares da marca não poderiam registar a garrafa *per si* como *trade dress*, porquanto é um aspeto funcional, necessário, contudo, é possível registar a forma daquela garrafa específica<sup>124</sup>.

#### 4. Contexto português

À semelhança da legislação da União Europeia, no ordenamento jurídico português o *trade dress* não se encontra regulado. Neste âmbito pode a recorrer-se a traços de outros regimes e figuras, como a concorrência desleal, o direito das marcas, dos desenhos e modelos ou dos direitos de autor.

A análise do contexto português terá como ponto de partida a proteção conferida pelo art. 240.º do CPI, passando pelos outros recursos de possível

---

<sup>123</sup> Cfr. Conceito de “risco de confusão” – Parte III, 1., 1.2.

<sup>124</sup> A título de exemplo, as famosas botas *Dr. Martens* ou as sapatilhas *Converse*, têm um formato funcional, mas têm características que adquiriram *secondary meaning*.

proteção do *trade dress* na procura da forma mais adequada de lhe conferir proteção.

#### 4.1. O artigo 240.º do CPI

O art. 240.º do CPI, sob a epígrafe “imitação de embalagens ou rótulos não registados” sanciona a reprodução ou imitação de aspetos de embalagens ou rótulos dos produtos.

Antes de mais, impera analisar os antecedentes do referido artigo: o art. 94.º do CPI de 1940 e o art. 193.º, n.º 2 do CPI de 1995.

O art. 94.º do Código de 1940<sup>125</sup> estabelecia que se considerava “*imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objetos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes, mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada, que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto*”; o ponto Único do mesmo artigo dispunha ainda que constituía “*imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspeto exterior do pacote ou involucro com as respetivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo a que as pessoas analfabetas os não possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação internacional*”.

Na mesma esteira, encontrava-se o art. 193.º, n.º 2 do CPI de 1995<sup>126</sup>, determinando que constituía “*imitação ou usurpação parcial de marca o uso de*

---

<sup>125</sup> Código da Propriedade Industrial de 1940 disponível em:

[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/1/2/14/CPI%201940.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/14/CPI%201940.pdf) (acesso efetuado a 30 de Maio de 2017).

<sup>126</sup> Código da Propriedade Industrial de 1995 disponível em:

[http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt\\_PT/1/2/14/CPI%201995.pdf](http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/2/14/CPI%201995.pdf) (acesso efetuado a 30 de Maio de 2017).

*certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspeto exterior do pacote ou invólucro com as respetivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas que os não interpretem os não possam distinguir de outros adotados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação ou prestígio internacional”.*

Ambos os artigos regulavam três matérias distintas: a imitação de marca, a imitação do pacote ou invólucro (concorrência desleal por ato de confusão<sup>127</sup>) e referiam ainda as marcas de reputação ou prestígio internacional<sup>128</sup>. Destes artigos resulta que constituía ato ilícito por imitação de marca a imitação a apresentação da embalagem do produto, facto tutelado civil e criminalmente<sup>129</sup>.

Todavia, o art. 240.º do CPI não segue a mesma direção, pelo que a imitação da embalagem não configura um ilícito por imitar a marca. Estabelece o art. 240.º que é recusado o registo das marcas<sup>130</sup> que constituam reprodução ou imitação de determinado aspeto exterior, nomeadamente de embalagem, ou rótulo, com as respetivas forma, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos, comprovadamente usado por outrem nas suas marcas registadas. Ora, resulta do exposto que a imitação do aspeto exterior de um produto (do pacote invólucro) por uma marca configura motivo de recusa de registo longe do previsto nos Códigos de 1940 e de 1995. Atualmente a tutela limita-se a um simples motivo de recusa de registo da marca, o que protege somente a marca e não a apresentação a ela associada.

---

<sup>127</sup> Cfr. art. 260.º, alínea a) do CPI de 1995.

<sup>128</sup> ASCENSÃO, José de Oliveira, *Concorrência Desleal*, 2002, Almedina, Coimbra, p. 424.

<sup>129</sup> Cfr. arts. 217.º, n.ºs 2 e 3, 227.º e 228.º do CPI de 1940 e arts. 207.º e 264.º do CPI de 1995.

<sup>130</sup> Cfr. art. 245.º, n.º 1, al. b) e c) *ex vi* art. 240.º, n.º 1 do CPI.

Como questiona PEDRO SOUSA E SILVA, criticando o artigo, “de cada vez que o aspeto exterior de um produto de marca seja imitado, o titular de uma marca terá que pedir o registo de um sinal distintivo composto por essa marca e pela apresentação que o produto tiver, na ocasião em que a proteção for reclamada?”<sup>131</sup>. A perspetiva de LUÍS COUTO GONÇALVES segue a mesma direção, sendo opinião do autor o legislador impõe ao titular da marca o ónus de requerer o registo de uma marca que não quer de forma a poder reagir contra um ilícito de concorrência desleal.

PEDRO SOUSA E SILVA tece uma segunda crítica pelo facto de esta disposição estar inserida no direito das marcas, ao invés de se encontrar no elenco exemplificativo da concorrência desleal, mormente no art. 317.º, n.º 1, alínea a) do CPI.

Para os autores citados *supra*, o legislador não visou regular a figura do *trade dress* – a proteção que se confere visa sancionar não a limitação do produto em si, mas elementos que se associem a marcas anteriormente registadas.

Diferentemente, para CARLOS OLAVO, o art. 240.º é uma demonstração que o legislador português visou proteger, em certa medida, o *trade dress*.

No presente estudo adota-se a perspetiva de que o preceito em causa apenas tutela de forma (bastante) indireta o *trade dress*.

#### **4.2. Proteção através dos Desenhos e Modelos (*design*)**

O CPI, transpondo o art. 1º, al. a) da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, no seu art. 173.º estabeleceu que os desenhos ou modelos são determinados pela aparência da totalidade, ou de parte de um produto, o que resulta de características como linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação. O art. 174.º, determinou que produto designa qualquer artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os componentes para montagem de um produto complexo,

---

<sup>131</sup> SILVA, Pedro Sousa, “O artigo 240.º do CPI e a proteção do *trade dress*”, *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 1043



as embalagens, os elementos de apresentação, os símbolos gráficos e os caracteres tipográficos, excluindo os programas de computador.

Para ser passível de proteção, nos termos dos arts. 176.º do CPI e 3.º da Diretiva, o desenho ou modelo tem de respeitar dois critérios: a novidade e o carácter singular.

Quanto ao primeiro requisito, dispõem os arts. 177.º, n.º 1 e 4.º da Diretiva que se encontra cumprido se não tiver sido divulgado<sup>132</sup> ao público antes do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.

No que respeita ao segundo requisito, tem que ver com impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada ao utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido ou da prioridade reivindicada, tomando-se em consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a sua realização (arts. 178.º e 5.º da Diretiva).

Também o regime dos desenhos ou modelos está limitado pelo critério da funcionalidade: o art. 176.º, n.º 6 estabelece que não podem ser protegidos por registo quando as características da aparência de um produto sejam determinadas, exclusivamente pela sua função técnica ou as características da aparência de um produto que devam ser, necessariamente, reproduzidas na sua forma e dimensões exatas, para permitir que o produto em que o desenho ou modelo é incorporado, ou em que é aplicado, seja ligado mecanicamente a outro produto. Note-se que aos produtos protegidos pelo regime dos desenhos ou modelos não se exige valor estético, apenas que a sua aparência tenha índole estética.

O direito ao exclusivo do desenho ou modelo, tem uma duração de cinco anos a contar da data do pedido, sendo renováveis por iguais períodos até ao limite de 25 anos (arts. 201.º e 203.º do CPI).

Importante é também o regime dos desenhos e modelos comunitários implementado pelo Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001. Existe atualmente um sistema unificado para obtenção de um desenho ou modelo comunitário, criando proteção uniforme, produzindo os mesmos efeitos

---

<sup>132</sup> Cfr. arts. 179.º e 180.º do CPI.

em todo o território da União Europeia. Foram estabelecidas duas vias de proteção: desenhos ou modelos comunitários não registados (arts. 11º e 19º, nº 2), aos quais é conferida proteção por um período de três anos a contar da data em que foi divulgado e proteção de desenhos ou modelos comunitários registados (arts. 12º e 19º, nº 2), em que se confere proteção durante cinco anos a contar da data do pedido, renovável por iguais períodos até perfazer 25 anos.

Por fim, uma breve referência ao registo internacional: desde 2004 que é possível, com o Ato de Genebra, adquirir proteção para desenhos e modelos por via de um único pedido internacional, produzindo efeitos em todos os países que assinaram o referido Ato e, desde 2008, em todos os países da União Europeia.

#### **4.2.1. Cumulação com o Direito de Autor**

O regime dos desenhos ou modelos, mantém uma estreita relação com o Direito de Autor<sup>133</sup>.

No ordenamento jurídico pátrio funciona um sistema de cumulação parcial, (arts. 200º do CPI e 2º, nº 1, al. i) do Código do Direito de Autor e Direitos Conexos). É um mecanismo em que obras de arte aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de *design* que configurem criação artística, são passíveis através de proteção pelo Direito de Autor, cumulativamente à proteção conferida em sede de Direito Industrial. Para tal é necessário que se verifiquem os requisitos de proteção de ambos os sistemas: originalidade (Direito de Autor) e novidade e carácter singular (Desenhos e Modelos).

Além da proteção de *trade dress* através do regime dos desenhos e modelos, é possível uma proteção mais forte, combinando-a com o Direito de Autor.

#### **4.3. Proteção através da Concorrência Desleal<sup>134</sup>**

Tal como analisado anteriormente, a concorrência desleal é o instituto do Direito Industrial que visa proteger a concorrência, sancionando meios ilícitos que

---

<sup>133</sup> Cfr. Arts. 2.º, n.º 7 da Convenção de Berna e 25.º, n.º 2 do Acordo TRIPS.

<sup>134</sup> Cfr. Parte III, Ponto 4.

deturpam a concorrência. Geradora de responsabilidade civil e contraordenacional para atos propositados de confusão, imitação e apropriação, é um forte mecanismo de proteção do *trade dress*.

#### **4.4. Proteção através do Direito das Marcas**

Face a tudo o que foi estudado até agora, defende-se que a proteção adequada para o *trade dress* seria através da marca registrada.

Sendo o *trade dress* um sinal distintivo do comércio, porquanto funciona enquanto indicador da proveniência dos produtos, deve ser permitido ao titular de uma marca de prestígio, compilar no registo os elementos que constituem a roupagem dos seus bens, complementando a sua proteção.

Ao registar a sua marca, o titular deverá fazer referência aos elementos de *trade dress* que queira ver protegidos. Não esquecendo os casos em que a capacidade distintiva apenas é adquirida mais tarde (*secondary meaning*), deveria existir a possibilidade de este completar o registo da marca quando tal esse se requisito verificasse.

Todavia, não se exclui a possibilidade de sanção de concorrência desleal quando em causa estejam elementos do *trade dress* de um produto.

## CONCLUSÕES

Chegando ao fim deste estudo, cabe agora sumariar as conclusões que dele se retiraram.

É incontestável a relevância do direito industrial na atualidade, uma época em que o mercado se encontra cada vez mais competitivo e as empresas procuram distinguir-se seus concorrentes. Nesta esteira, surge o direito das marcas, sinais distintivos utilizados pelas empresas para diferenciarem os seus produtos e serviços dos demais comercializados pelos restantes concorrentes. Através das marcas os seus titulares pretendem destacar-se aos olhos dos consumidores, isto é, pretendem que o público facilmente consiga ligar um determinado produto ou serviço a um determinado comerciante. Tutelando assim os seus direitos, os titulares das marcas visam também proteger os investimentos realizados de forma a enfatizar os seus produtos.

Conforme estudado, às marcas correspondem três funções: distintiva, porquanto indica a origem dos bens, e da qual deriva o Princípio da Especialidade; de garantia de qualidade, na medida em que à origem do produto o consumidor associa uma determinada qualidade; e publicitária, funcionando como um meio de promoção dos bens que sinaliza.

Não obstante a importância inegável de todo o sistema jurídico das marcas, existem dois tipos de marcas que se destacam: as marcas notórias (ou notoriamente conhecidas) e as marcas de prestígio – tendo estas últimas sido o foco da presente análise.

As marcas de prestígio são aquelas que, além de detentoras de uma excecional notoriedade, gozam de notável atração e satisfação junto do público, pelo que, são aquelas a que os consumidores associam uma elevada qualidade. Desta feita, às marcas de prestígio corresponde uma tutela ultra merceológica a que corresponde uma exceção ao princípio da especialidade.

Quanto à proteção que lhes é conferida, podem identificar-se quatro mecanismos: procedimentos administrativos que regulam o registo das marcas; tutela criminal, punindo os crimes contra as marcas (contrafação, imitação e uso ilegal de marca; venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos; venda,

circulação ou ocultação de produtos ou artigos e registo obtido ou mantido com abuso de direito); tutela contraordenacional; e, por fim, tutela cível, que deriva do instituto da concorrência desleal, enquanto figura do Direito Industrial, paralela ao Direito das Marcas e que visa a proteção da concorrência através da sanção de determinados meios ilícitos utilizados pelos concorrentes.

Todavia, ainda que a legislação portuguesa e comunitária proteja a marca em si, concluiu-se que existe uma falha quanto à proteção do aspeto exterior dos bens, aquilo que os caracteriza e, conseqüentemente, indica a sua origem. Isto significa que os titulares das marcas de prestígio não se encontram verdadeiramente protegidos, dado que se encontram expostos a que outros concorrentes utilizem elementos chave dos seus bens, causando confusão ao consumidor médio. Defender a marca por si só não é necessário proteger o conjunto, a forma como os bens são *vestidos* e apresentados ao público e que funciona como crivo para os consumidores.

Face ao exposto, estudou-se o *trade dress* cujo objeto é a proteção da imagem-conjunto do produto, como possível complemento da proteção das marcas de prestígio.

Uma vez que se trata de uma figura de índole norte-americana, estudou-se o regime aí existente. Da doutrina e jurisprudência analisada resultou que para que o *trade dress* de um bem seja passível de proteção, é necessário que preencha três requisitos: que tenha capacidade distintiva inerente ou a tenha adquirido ao longo do tempo (*secondary meaning*); que se faça prova do risco de confusão em caso de litígio e não tenha por objeto características funcionais. Reunindo estes três critérios, o *trade dress* encontra proteção na secção 43(a) do 1946 *Lanham Act*.

No ordenamento jurídico pátrio não existe proteção concreta para esta figura, pelo que é necessário recorrer a traços de vários regimes para encontrar alguma proteção: ao regime das marcas através do art. 240.º do CPI, dos desenhos e modelos relacionado com o Direito de Autor e ao instituto da concorrência desleal.

Contudo, e para fazer face a esta necessidade de complementar o regime de tutela dos bens das marcas de prestígio, defende-se que deve ser permitido o registo

dos elementos de *trade dress* aquando do registo da marca, porquanto são ambos sinais distintivos de comércio no que respeita aos bens. Em paralelo, pode também encontrar-se alguma proteção junto do instituto da concorrência desleal, enquanto instituto regulador da lealdade dos meios de concorrência utilizados no mercado.

## BIBLIOGRAFIA

**ABREU**, Jorge Manuel Coutinho, *Curso de Direito Comercial, Volume I*, Coimbra, Almedina, 2013;

**ALMEIDA**, Alberto Francisco Ribeiro, “*Marca de prestígio, marca notória e acordo ADPIC/TRIPS*”, *Curso de Direito Industrial, Vol. VI*, Almedina, 2009;

**AMORIM**, Ana Clara Azevedo, “*Parasitismo Económico e Direito*”, Almedina, 2009;

**ANDRADE**, Gustavo Piva, *O trade dress e a proteção da identidade visual dos produtos e serviços*, Maio 2011, disponível em:  
[http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20\\_O\\_trade\\_dress\\_pi.pdf](http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/GPA%20_O_trade_dress_pi.pdf) (acesso efetuado a 28 de Maio de 2017);

**ASCENSÃO**, José de Oliveira, *Concorrência Desleal*, Almedina, 2002;

**ASCENSÃO**, José de Oliveira, “*Concorrência Desleal: as grandes opções*”, *Curso de Direito Industrial, Vol. VI*, Almedina 2009;

**ASCENSÃO**, José de Oliveira, “*Direito Industrial e Direito Penal*”, *Curso de Direito Industrial, Vol. VII*, Almedina, 2010;

**BAIN & COMPANY** para a Fondazione Altagamma, Relatório *Luxury Goods Worldwide Market Study, Fall-Winter 2016*, disponível em:  
<http://www.bain.com/publications/articles/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2016.aspx> (acesso efetuado a 4 de Abril de 2017).

**BERCOVITZ**, Alberto, “*Algumas nociones sobre la relación de las marcas y de la competencia desleal*”, *Estudos de direito intelectual em homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, 2015,

**BONE**, Robert G., *Schechter's Ideas in Historical Context and Dilution's Rocky Road* in Santa Clara High Technology Law Journal, Vol 24, 2008, p. 473 disponível em:

<http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1453&context=chtlj> (acesso efetuado a 7 de Fevereiro de 2017);

**CARVALHO**, Américo da Silva, *Ilícito Concorrencial e Dano*, Coimbra Editora, 2011;

**CARVALHO**, Maria Miguel Rocha, *Merchandising de Marcas* (A Comercialização do Valor Sugestivo das Marcas), Almedina, 2003;

**CARVALHO**, Maria Miguel, *Ser ou não ser marca de prestígio – eis a questão*, *Cadernos de Direito Privado*, n. º47, CEJUR, Braga, 2014;

**COMITÉ COLBERT**, *The value of the cultural and creative industries to the European economy*” - A report prepared for the ECCIA, disponível em: <http://www.comitecolbert.com/assets/files/paragraphes/fichiers/20/Thevalueoftheculturalandcreative.PDF> (acesso efetuado a 4 de Abril de 2017);

**COSTA**, José Augusto Fontoura, “*Continuidade e distinção: sobre diluição e marcas na internet*”, *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Professor Doutor José Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, Julho 2015;

**CRUZ**, António Côrte-Real, “*Defesa da marca*”, *Curso de Direito Industrial*, Vol. VIII, Almedina, 2012;



**CRUZ**, António Côrte-Real, “*O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio*”, *Curso de Direito Industrial, Vol. I*, Almedina, Coimbra, 2001;

**CUNHA**, Paulo Olavo, *Lições de Direito Comercial*, Almedina, 2010;

**DOMINGUES**, Luís Pedro, “*Marcas notórias, marcas de prestígio e acordo ADPIC/TRIPS*”, *Curso de Direito Industrial, Vol. VII*, Almedina, 2010;

**GERALDES**, António Santos Abrantes, “*Violação de direitos industriais e responsabilidade civil*”, *Curso de Direito Industrial, Vol. VIII*, Almedina, 2012;

**GONÇALVES**, Jorge Novais, “*A marca prestigiada no direito comunitário das marcas – a propósito da oposição da marca comunitária*”, *Curso de Direito Industrial – Vol. V*, Almedina, 2008;

**GONÇAVES**, Luís Couto, *A função distintiva da marca*, Almedina, 1999;

**GONÇALVES**, Luís Couto, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, 2ª edição, 2015;

**GONÇAVES**, Luís Couto, *Direito de Marcas*, Almedina, 2000;

**GONÇALVES**, Luís Couto, *Manual de Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorrência Desleal*, Almedina, 6ª Edição, 2015;

**GONZÁLEZ**, José Alberto, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Quid Iuris, Lisboa, 2006;

**INTA – International Trademark Association**, *Trademark Basics, a Guide for Business*, p. 12, disponível em:

[http://www.inta.org/media/documents/2012\\_tmbasicsbusiness.pdf](http://www.inta.org/media/documents/2012_tmbasicsbusiness.pdf) (acesso efetuado a 27 de Agosto de 2017).

**LEITÃO**, Adelaide Menezes, *Estudo de Direito Privado Sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal*, Almedina, 2000;

**LEITÃO**, Adelaide Menezes, “O reforço da tutela da propriedade intelectual na economia digital através de ações de responsabilidade civil”, *Curso de Direito Industrial, Vol. VII*, Almedina, 2010

**LIMA**, Pires & **ANTUNES** Varela, *Código Civil Anotado, Volume I*, 4ª Ed., Coimbra Editora, 1987;

**MARTINS**, Luís Chambel, *Crise e tentativa de resgate da distinção conceptual e de regime entre marca notória e marca de prestígio*, *Revista de Direito Intelectual*, N. °02 – 2016, Almedina;

**MCCARTHY**, J. Thomas, “*Lanham Act § 43(A): The Sleeping Giant Is Now Wide Awake*”, p. 60, disponível em:

<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4322&context=lcp> (acesso efetuado a 30 de Maio de 2017);

**MENDES**, Evaristo, “*Direito da concorrência desleal e direito da concorrência*”, *Concorrência Desleal*, Almedina, 1997;

**NÓVOA**, Carlos Fernández, *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001;

**OLAVO**, Carlos, “*A proteção do trade dress*”, *Curso de Direito Industrial. Vol. V*, Almedina, 2008;

**OLAVO**, Carlos, *Propriedade Industrial, Volume I*, 2ª Edição, Almedina, 2005;

**PAÚL**, Jorge Patrício, *Concorrência desleal e direito do consumidor*, disponível em:

[http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe\\_artigo.aspx?idsc=45650&ida=45680](http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idsc=45650&ida=45680) (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

**PAÚL**, Jorge Patrício, “*Os pressupostos da concorrência desleal*” in *Concorrência Desleal*, Almedina, 1997;

**PEREIRA**, Alexandre Dias, *Propriedade intelectual, concorrência desleal e sua tutela (penal) em Portugal*, disponível em:

<https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/28789/1/PROPRIEDADE%20INTELLECTUAL%20CONCORRENCIA%20DESLEAL%20E%20TUTELA%20PENAL.pdf> (acesso efetuado a 23 de Abril de 2017);

**RIBEIRO**, Bárbara Quintela, “*A tutela jurídica da moda pelo regime dos desenhos ou modelos*”, *Curso de Direito Industrial Vol. V*, Almedina, 2008;

**SEQUEIRA**, Antonia, “*Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*”, *Berkeley Technology Law Journal*, Volume 16, Edição 1, 2001;

**SILVA**, Miguel Moura, “*A defesa dos direitos de propriedade industrial – a proteção provisória e a proteção prévia: breves notas*”, *Curso de Direito Industrial, Vol. VI*, Almedina, 2009;

**SILVA**, Paula Costa, “*Meios de reação civil à concorrência desleal*”, *Concorrência desleal*, Almedina, Coimbra, 1997;

**SILVA**, Pedro Sousa, “*O artigo 240.º do CPI e a proteção do trade dress*”, *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, 2015;

**SILVA**, Pedro Sousa, *O Princípio da Especialidade das Marcas. A Regra e a Exceção: As Marcas de Grande Prestígio*, disponível em:

<http://portal.oa.pt/upl/%7B5d0bca51-ddfd-4788-8fbc-0e18b2a0c897%7D.pdf>

(acesso efetuado a 4 de Dezembro de 2016);

**THE FASHION LAW**, *After Getting the High Fashion Treatment Up Litigation, Dr. Martens*, disponível em: <http://www.thefashionlaw.com/home/after-getting-the-high-fashion-treatment-dr-martens-amps-up-litigation> (acesso efetuado a 28 de Agosto de 2017);

**THE NATIONAL LAW REVIEW**, “*Entrepreneur’s Guide to Intellectual Property – Blog Series: Protecting Your Products and Packaging with Trade Dress*”, disponível em:

<https://www.natlawreview.com/article/entrepreneur-s-guide-to-intellectual-property-blog-series-protecting-your-products-a> (acesso efetuado a 29 de Agosto de 2017);

**TRABUCO**, Cláudia e **OLIVEIRA**, Isabel Fortuna, “*Contratos de direitos de propriedade intelectual e direito da concorrência*”, *Contratos de direito de autor e direito industrial*, Almedina, 2011;

**VICENTE**, Dário Moura, “*Concorrência desleal: diversidade de leis e direito internacional privado*”, *Curso de Direito Industrial, Volume VIII*, Almedina, 2012;

## REFERÊNCIAS JURISPRUDENCIAIS

### Supremo Tribunal de Justiça

Acórdão do STJ de 09-11-1982 proferido no processo n.º 070176, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d6717bf19d4abcd7802568fc00395b0d?OpenDocument>  
(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 29-10-1986 proferido no processo n.º 03866, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/803ebd607d5c175b802568fc0039384a?OpenDocument>  
(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 02-10-1990 proferido no processo n.º 078641, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/2ef949f00e4f2979802568fc003977d0?OpenDocument>  
(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 10-10-1990 proferido no processo n.º 078764, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/19ac60502844ffda802568fc003984cf?OpenDocument>  
(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 01-02-1994, proferido no processo n.º 082929, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8b1999a92b8314d4802568fc003a8ecd?OpenDocument>  
(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 18-05-1995 proferido no processo n.º 087841, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3f8a1f873944a547802568fc003b86cb?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 27-11-1997 proferido no processo n.º 97B254, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/e532bc9c5ca3511c802568fc003b9f81?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 12-01-1999 proferido no processo n.º 98B914, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f7da9f92230ee06802568fc003b92b9?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 26-04-2001 proferido no processo n.º 01B721, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/fdba7242cdae0dab80256b4900511057?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 18-03-2003 proferido no processo n.º 03866, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/43e78ac99dd1050f80256d0a00448577?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 25-03-2003 proferido no processo n.º 03A71, disponível em:  
<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/54b92b16208d693280256d1d005feb43?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 03-04-2003, proferido no âmbito do processo n.º 03B540, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/38399bbdcd9b43f780256d21006085ba?OpenDocument>

(acesso efetuado a 23 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 13-05-2003, proferido no âmbito do processo n.º 03A1134, disponível em:

<https://blook.pt/caselaw/PT/STJ/217857/>

(acesso efetuado a 23 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 30-10-2003 proferido no processo 03B2331, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5f4f6d764816ba6780256de2003b721f?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 25-03-2004 proferido no processo n.º 03B3971, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/3e8722506961428a80256e890061df89?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 12-02-2008 proferido no processo n.º 12-02-2008, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/53ed7c903b7e7a63802573ed003e8d59?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 13-07-2010 proferido no âmbito do processo 3/05.9TYLSB.P1.S1, disponível em:

[http://www.fd.unl.pt/docentes\\_docs/ma/ct\\_MA\\_13022.html](http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/ct_MA_13022.html)

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do STJ de 26-09-2013 proferido no processo n.º 6742/1999.L1.S2,  
disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/c890444e9441824980257bf300385ed7?OpenDocument>

(acesso efetuado a 23 de Abril de 2017).

### **Tribunal da Relação de Évora**

Acórdão do TRE de 15-01-2008 proferido no processo n.º 2102/07-1, disponível  
em:

<http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/-/C957CE67222477BA80257DE100574BF0>

(acesso efetuado a 25 de Maio de 2017).

### **Tribunal da Relação de Lisboa**

Acórdão do TRL de 03-02-2005 proferido no processo n.º 7442/2004-6,  
disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9305ab11d0fa3c0c80256fdc005659b7?OpenDocument>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do TRL de 21-03-2007 proferido no processo n.º 1547/2007-3,  
disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/f5c4e3698598507e802572c1004c63a1?OpenDocument>

(acesso efetuado a 25 de Maio de 2017);

Acórdão do TRL de 22-01-2009 proferido no âmbito do processo n.º 10533/2008-6, disponível em:



<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8950ff50f9bbd3698025755c004beeea>

(acesso efetuado a 26 de Março de 2017);

Acórdão do TRL de 16-07-2009 do processo n.º 1.333/05.5TYSB-8, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8bb14c13211364e88025766d0036ef1a?OpenDocument>

(acesso efetuado a 23 de Abril de 2017);

Acórdão do TRL de 13-11-2014 proferido no processo n.º 7912/12.7TDLSB.L1-9, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27071660478cca4f80257d930041942f?OpenDocument>

(acessos efetuados a 25 de Maio de 2017);

Acórdão do TRL de 18-03-2017, proferido no processo n.º 1288/05.6TYLSB.L1-7, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/c32232cac1f2803d80257cd000301b6d?OpenDocument>

(acesso efetuado a 26 de Março de 2017);

### **Tribunal da Relação do Porto**

Acórdão do TRP de 22-11-2004 proferido no processo 0455899, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/96efefe4d81691c480256f5b004e5219?OpenDocument>;

(acesso efetuado a 25 de Maio de 2017);

Acórdão do TRP de 29-03-2006 proferido no processo n.º 0545151, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/d10ae46fbe242c168025714800485db8?OpenDocument>

(acesso efetuado a 25 de Maio de 2017);

Acórdão do TRP de 10-02-2007 proferido no processo n.º 5/06.8FBVRL.P1, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/JTRP.NSF/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/eecbca4cb5d5fba99802576d4005bc722?OpenDocument>

(acesso efetuado a 25 de Maio de 2017);

Acórdão do TRP de 05-12-2007 proferido no processo n.º 0714122, disponível em:

<http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/e8af2dbbaecc99c1802573b4003179b7?OpenDocument>

(acesso efetuado a 25 de Maio de 2017).

## **Tribunal de Justiça da União Europeia**

Acórdão do TJUE, processo C-375/97, *General Motors Corporation e Yplon SA*, disponível em:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d50cece09e158f4d68bd78f76bc62afa51.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxmLe0?text=&docid=44685&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=131083>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do TJUE de 29-09-1998, Processo n.º C-39/97, *Canon*, disponível em:

<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d5649ebb0c5a144e44a171cbc387f58680.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKahj0?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10120>

(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017);

Acórdão do TJUE de 22 de Setembro de 2011, proferido no âmbito do processo C-323/2009, *Interflora Inc e Interflora British Unit v. Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd*, disponível em:  
<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62009CJ0323&lang1=pt&lang2=EN&type=TXT&ancre=>  
(acesso efetuado a 26 de Março de 2017);

Acórdão do TJUE, Processo C-328/06, *Nieto Nuño v. Monlléo Franquet* disponível em:  
<http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dc4bc12ff21889442c8f84d291c4958202.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMchf0?text=&docid=70040&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=799285>  
(acesso efetuado a 2 de Abril de 2017);

Acórdão do TJUE, Processo C-487/07, *L'Oréal S.A. v. Bellure NV*, disponível em:  
<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62007CJ0487&lang1=pt&type=TXT&ancre=>  
(acesso efetuado a 20 de Março de 2017);

Acórdão do TJUE, Processo n.º C-251/95, *Sabel BV v. Puma AG Rudolf Dassler Sport*, disponível em:  
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=43450&doclang=PT>  
(acesso efetuado a 24 de Maio de 2017).

***Supreme Court of United States***

*Two Pesos, Inc., v. Taco Cabana, Inc.*, 26-06-1992, *Supreme Court of the United States*, disponível em:

<https://www.law.cornell.edu/supct/html/91-971.ZO.html>

(acesso efetuado a 29 de Maio de 2017);

*Qualitex Company v. Jacobson Products Company, Inc.*, 28-03-1995, *Supreme Court of the United States*, disponível em:

<https://www.law.cornell.edu/supct/html/93-1577.ZO.html>

(acesso efetuado a 30 de Maio de 2017);

*Wal-mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 22-03-2000, *Supreme Court of the United States*, disponível em:

<https://supreme.justia.com/cases/federal/us/529/205/case.html>

(acesso efetuado a 30 de Maio de 2017).

### ***United States Court of Appeals***

*Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp.*, 1961, disponível em:

<https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/polaroid.htm>

(acesso efetuado a 12 de Março de 2017);

*Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World Incorporated*, 1976, disponível em: [https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976\\_Abercrombie\\_Abridged.pdf](https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/1976_Abercrombie_Abridged.pdf)

(acesso efetuado a 28 de Agosto de 2017);

*AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 1979, disponível em:

<https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/amf.htm>

(acesso efetuado a 12 de Março de 2017);

*Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales*, disponível em:  
<https://cyber.harvard.edu/metaschool/fisher/domain/tmcases/amf.htm>, 1989,  
(acesso efetuado a 12 de Março de 2017).

## **REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS**

### **Direito Interno**

Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344/66, de 25/11, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 24/2017, de 24 de Maio;

Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro de 1995;

Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março de 2003;

Código da Propriedade Industrial, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho de 2011;

Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro de 1990, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 66/2015, de 29 de Abril de 2015;

Código do Direito de Autor e Direitos Conexos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março;

Constituição da República Portuguesa;

Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março de 2008, que estabelece o regime jurídico aplicável às práticas comerciais desleais;

Regime Geral das Contraordenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro de 1982, com as alterações introduzidas pela lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro de 2001.

## **Direito Europeu**

Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa à proteção legal de desenhos e modelos;

Diretiva 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2005, relativo às práticas comerciais desleais;

Diretiva 89/104/CEE, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmonizou a legislação dos Estados-membros em matéria de marcas;

Diretiva 2008/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproximou as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas;

Regulamento (CE) N.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, relativo à marca comunitária;

Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativo à lei aplicável às obrigações extracontratuais (“Roma II”);

Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos e modelos comunitários;

Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, que alterou o Regulamento (CE) N.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária.

## **Direito Internacional**

Acordo de Madrid de 1891 e Protocolo ao Acordo de Madrid de 1989;

Acordo Sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (ADPIC/TRIPS);

Convenção de Paris para a Proteção de Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883.

### **Direito Norte-americano**

*U.S. Trademark Act of 1946 (“Lanham Act”).*

## ÍNDICE

<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>7</b>
<b>I - BREVE INTRODUÇÃO À MARCA E ÀS SUAS FUNÇÕES.....</b>	<b>9</b>
<b>II – A MARCA DE PRESTÍGIO.....</b>	<b>13</b>
<b>1. Noção .....</b>	<b>14</b>
<b>1.1 Requisitos.....</b>	<b>16</b>
<b>1.1.1 A excecional notoriedade.....</b>	<b>16</b>
<b>1.1.2 A excecional atração e satisfação junto dos consumidores.....</b>	<b>17</b>
<b>1.1.3 Marca única e original.....</b>	<b>18</b>
<b>1.2 O valor da publicidade e a função publicitária.....</b>	<b>18</b>
<b>1.3 Exceção ao princípio da especialidade.....</b>	<b>20</b>
<b>1.4 Marcas notórias vs. Marcas prestígio.....</b>	<b>27</b>
<b>1.4.1As marcas notórias .....</b>	<b>27</b>
<b>1.4.2 As diferenças .....</b>	<b>28</b>
<b>2. A indústria dos bens de luxo e o registo de marcas.....</b>	<b>29</b>
<b>3. Conceito .....</b>	<b>31</b>
<b>III - A PROTEÇÃO DAS MARCAS DE PRESTÍGIO.....</b>	<b>32</b>
<b>1. Recusa e anulação do registo.....</b>	<b>33</b>
<b>1.1 Motivos de recusa e de anulação do registo.....</b>	<b>34</b>
<b>1.2 Imitação, risco de confusão e risco de associação.....</b>	<b>34</b>
<b>2. Crimes contra as marcas.....</b>	<b>37</b>



2.1 Contrafação, imitação e uso ilegal de marca.....	37
2.2 Venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos.....	38
2.3 Registo obtido ou mantido com abuso de direito.....	39
2.4 Destino dos bens apreendidos.....	39
3. Ilícitos contraordenacionais.....	39
3.1 Concorrência desleal.....	39
3.2 Atos preparatórios.....	39
4. Concorrência desleal.....	40
4.1 Origem.....	40
4.2 Noção .....	42
4.2.1 Direito da concorrência vs. Concorrência desleal.....	42
4.2.2 Conceito.....	43
4.2.2.1 Prática de atos de concorrência.....	44
4.2.2.2 Contrários às normas e usos honestos.....	45
4.2.2.3 De qualquer ramo de atividade económica.....	46
4.2.3 Prática de atos desleais.....	46
4.2.3.1 Atos de confusão.....	47
4.2.3.1.1 Em especial, a imitação servil.....	48
4.2.3.2 Atos de descrédito.....	49
4.2.3.3 Atos de aproveitamento e de apropriação.....	49
4.2.3.4 Atos enganosos.....	50
4.2.3.5 A concorrência parasitária.....	50
4.3 Tutela.....	53

4.3.1. Meios preventivos.....	53
4.3.2 Meios repressivos.....	53
4.3.3 Ilícito civil e responsabilidade civil.....	55
4.3.3.1 Aferição da responsabilidade civil.....	56
4.3.3.2 Breve nota sobre o enriquecimento sem causa.....	58
4.3.4. Ilícito de mera ordenação social.....	59
<b>IV – TRADE DRESS: UM REFORÇO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....</b>	<b>60</b>
1. O conceito de <i>trade dress</i> .....	62
2. Jurisprudência relevante.....	66
2.1 <i>Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.</i> (1992).....	66
2.2 <i>Qualitex Company v. Jacobson Products, Inc.</i> (1995).....	67
2.3 <i>Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.</i> (2000).....	68
2.4 <i>Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.</i> (2001).....	68
3. Requisitos de proteção.....	68
4. Contexto português.....	69
4.1 O artigo 240.º do CPI.....	70
4.2 Proteção através dos Desenhos e Modelos ( <i>design</i> ).....	72
4.2.1. Cumulação com o Direito de Autor.....	74
4.3. Proteção através da Concorrência Desleal.....	74
4.4. Proteção através do Direito das Marcas.....	75
<b>CONCLUSÕES.....</b>	<b>76</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>79</b>